

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 23.06.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЧАНГ ФЕМИЛИ"», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №814523, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «АЗИАТСКИЙ ГРИЛЬ & БАР» по свидетельству №814523 с приоритетом от 05.06.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.06.2021 по заявке №2020728959. Правообладателем товарного знака по свидетельству №814523 является Индивидуальный предприниматель Ким Андрей Лаврентьевич, Санкт-Петербург, (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 16 класса МКТУ, услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.06.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №814523 произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на коммерческое обозначение «Ko[h] Chang», сходное с оспариваемым товарным знаком, использует его для индивидуализации кафе азиатской кухни располагающееся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 9;
- деятельность кафе под указанным коммерческим обозначением «Ko[h] Chang» осуществлялась от имени ИП Вуль И.Л. (ОГРНИП: 316774600408362) с 2015 года;
- в настоящий момент деятельность кафе «Ko[h] Chang» осуществляется от имени ООО «Чанг Фемили» (ИНН: 7841088736. ОГРН: 1207800050776), зарегистрированном 06.04.2020. Генеральным директором и 100% участником и учредителем ООО «Чанг Фемили» является Вуль Илья Леонидович (ИНН: 771770210041);
- деятельность кафе по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Б. Конюшенная, д. 9 подтверждается договорами аренды;
- между ИП Вуль И.Л. и ИП Курчаевой С.А. 23.12.2018 заключен договор на изготовление вывески «Ho[h] Chang», которая в последующем была установлена на фасаде здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Б. Конюшенная, д. 9;
- в июне 2018 года ИП Вуль И.Л. было открыто второе кафе под наименованием «Ko[h] Chang» в формате фуд-корта по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74 в главном здании Лофт-проекта «Этажи»;
- между ИП Вуль И.Л. и ИП Андреевой Е.С. 19.08.2018 заключен договор на изготовление неоновой вывески «Ko[h] Chang», которая в последующем была установлена в оконных проемах, выходящих на ул. Б. Конюшенная;

- ИП Вуль И.Л. был заключен договор с ООО «Деливери Клуб» от 01.08.2018 по поиску и привлечению потенциальных покупателей, продажу и доставку им продукции кафе «Ko[h] Chang», в дальнейшем были заключены договоры на аналогичные услуги между ООО «Чанг Фемели» и «Яндекс еда»;

- для продвижения коммерческого обозначения «Chang» и привлечения клиентов, со стороны ИП Вуль И.Л. были созданы следующие Интернет-ресурсы: страницы в сетях «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook», сайт: <https://changcafe.ru>

- информация о наличии кафе под названием «Chang»\«Ko[h] Chang»\«Chang Cafe» также имеется в сети Интернет на протяжении длительного периода времени, на таких Интернет-ресурсах как The Village, Restorating Restoclub, TripAdvisor, Allcafe, Zoon, Афиша и др.;

- ООО «Чанг Фемели» 22.07.2020 подало заявку на регистрацию товарного знака «КОН Chang» в следующих классах МКТУ: 30, 43, 44, заявке присвоен номер 2020738627, свидетельство №783391;

- оспариваемый товарный знак «Chang азиатский гриль и бар» имеет в своем составе сильный элемент «Chang», который сходен до степени смешения с коммерческим обозначением «Koh Chang» (также с «сильным элементом в составе «Chang») и товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству №783391, поданной ООО «Чанг Фемели».

- Вуль Илье Леонидовичу стало известно о наличии ресторана с наименованием «Chang азиатский гриль и бар», который расположился по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 186, лит. А.;

- ресторан «Chang» на Московском проспекте вводит неограниченный круг потребителей в заблуждение относительно его принадлежности к той же сети кафе «Chang», принадлежащей Вуль И.Л.;

- ресторан «Chang азиатский гриль и бар» осуществляет свою деятельность от имени ООО «Стандарт» (ИНН: 7801457056);

- ООО «Чанг Фемели» и Вуль И.Л. считают, что в действиях ООО «Стандарт» имеются признаки нарушения норм Федерального закона от

26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», а также норм Правил, утвержденных приказом Минэкономразвития от 20.07.2015 №482.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №814523 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения из ЕГРЮЛ на ООО «СТАНДАРТ», ООО «ЧАНГ ФЕМИЛИ»;
2. Отчет по биллингу, оплата за рекламу на Facebook;
3. Претензия и ответ на нее;
4. Результаты поиска Google;
5. Распечатки с Интернет-сайтов.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил 11.08.2022 отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- притязания ООО «Чанг Фемили» на правовую охрану и административную защиту еще и коммерческого обозначения «Chang» для индивидуализации одного и того же принадлежащего Вуль И.Л и расположенного по адресу г. Санкт- Петербург, ул Большая Конюшенная кафе "Koh Chang" являются необоснованными и незаконными;

- лицом, подавшим возражение, и правообладателем противопоставляемого товарного знака № 783391 по заявке № 2020738627 с приоритетом 27.07.2020 является ООО "Чанг Фемили", но не ООО "Чанг Фемели";

- в отношении довода о злоупотреблении правом, правообладатель отмечает, что в установленном законодательством Российской Федерации порядке факт злоупотребления правом признается только судом, а признание действий недобросовестной конкуренцией путем нарушений пункта 1 статьи 14.6 Федерального закона от 27.06.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» осуществляет или суд, или Федеральная антимонопольная служба;

- противопоставление товарного знака по свидетельству №783391 является неправомерным, по причине его более позднего приоритета;

- название кафе «Koh Chang» образовано от наименования одного из крупнейших островов Таиланда «Koh Chang» [КОХ ЧАНГ], буквально переводится как "остров слонов" и ассоциируется с распространенной на нем тайской кухней;

- название премиум-ресторана "CHANG азиатский гриль & бар" образовано от многозначного слова «CHANG» [ЧАНГ], имеющего в одном из значений перевода значение «СЛОН» - священное животное во многих странах азиатского региона, объединяющего полуостров Индостан, о. Шри-Ланка, Индокитай, Малайзию, Таиланд и острова Юго-Восточной Азии, чьи различающиеся друг от друга кухни являются источником рецептов блюд, напитков и фруктов меню ресторана "CHANG азиатский гриль & бар";

- обозначения тай-кафе «Koh Chang» и ресторана «CHANG азиатский гриль & бар» имеют различные смысловые (семантические) значения, имеют различные группы потребителей и не могут смешиваться в сознании потребителей;

- для индивидуализации расположенного по адресу г. Санкт- Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 9 кафе "Koh Chang" по закону (пункта 2 статьи 1538 Кодекса) ООО «Чанг Фемили» во избежание введения потребителей в заблуждение (для недопущения недобросовестной конкуренции) может и имеет право использовать только одно коммерческое обозначение, а именно первоначальное наименование кафе "Koh Chang", и, соответственно, не может и не имеет права использовать еще и иные обозначения, такие как «кафе «Chang», «Cangkafe» и любые другие.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №814523.

Стороны, уведомленные должным образом, на заседании коллегии, состоявшемся 26.08.2022, отсутствовали.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,

коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты приоритета (05.06.2020) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №814523 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, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

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 наименований или обозначений), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

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

Заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №814523, прослеживается исходя из представленных документов, согласно которым до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №814523 лицом, подавшим возражение, осуществлялась коммерческая под обозначением «Koh Chang», которое содержит словесные элементы, фонетически сходные словесным элементам оспариваемого товарного знака, и использовалось

им в качестве средства индивидуализации для услуг однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №814523 представляет

CHANG

АЗИАТСКИЙ ГРИЛЬ & БАР

собой комбинированное обозначение «**CHANG**» включающее слово «CHANG», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и неохраноспособные слова «АЗИАТСКИЙ ГРИЛЬ & БАР», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 16 класса МКТУ, услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении содержится довод лица, подавшего возражение, о том, что оно обладает правом на коммерческое обозначение.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации (пункт 1 статьи 1540 Кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для

индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Относительно довода правообладателя о том, что в возражении содержится несколько лиц под разными фирменными наименованиями, а именно: ООО «Чанг Фемели» и ООО «Чанг Фемили», коллегия отмечает, что согласно сведениям ЕГЮРЛ, номеру ОГРН 1207800050776 лица, подавшего возражение, соответствует наименование ООО «Чанг Фемили».

Лицом, подавшим возражение, является Общество с ограниченной ответственностью «Чанг Фемили», при этом, согласно тексту возражения деятельность кафе под указанным коммерческим обозначением «Ko[h] Chang» до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществлялась от имени ИП Вуль И.Л. Документы, в которых фигурирует ИП Вуль И.Л., не могут быть рассмотрены в качестве надлежащих доказательств использования сходного с оспариваемым товарным знаком коммерческого обозначения, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В представленных материалах отсутствуют договоры, на основании которых можно прийти к выводу, что лицу, подавшему возражение (ООО «Чанг Фемили»), на праве собственности, аренды или безвозмездного пользования принадлежит имущественный комплекс (объект недвижимости) для индивидуализации которого им, использовалось бы обозначение «CHANG» или сходное с ним обозначение.

Представленные лицом, подавшим возражение, распечатки о наличии в сети Интернет сведений о различных кафе под обозначениями «ЧАНГ», «КО ЧАНГ», «CHANG CAFE», «Ko[h] Chang» не позволяют соотнести их с каким-то конкретным лицом, и не содержат даты размещения, которую можно было бы соотнести с датой приоритета оспариваемого товарного знака

Таким образом, отсутствуют основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №814523 как противоречащему пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что в поступившем возражении также указывается на недобросовестность действий правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №814523.

Коллегия приняла к сведению указанный довод возражения и считает необходимым обратить внимание лица, его подавшего, на то, что установление факта недобросовестной конкуренции, связанного с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В этой связи поступившее возражение по указанным основаниям в настоящем споре не рассматривается.

Однако коллегия считает необходимым отметить, что указывая на недобросовестность действий правообладателя, лицо, подавшее возражение, отмечает наличие сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком

CHANG

« АЗИАТСКИЙ ГРИЛЬ & БАР » по свидетельству №814523 и принадлежащим ему товарным



знаком « **KOH CHANG** » по свидетельству №783391. Несмотря на формальное отсутствие в тексте возражения оснований для оспаривания правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия считает необходимым отметить, что товарный знак правообладателя не может являться основанием для прекращения правовой охраны оспариваемому товарному знаку, поскольку имеет более поздний приоритет.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.06.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №814523.