

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.09.2023. Данное возражение подано Горном Р.В., г. Тюмень (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022744507, при этом установлено следующее.

Заявка №2022744507 на регистрацию комбинированного обозначения

 «**HANAMI**» была подана на имя заявителя 04.07.2022 в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 01.06.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022744507. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Согласно решению Роспатента, словесный элемент «Hanami» заявленного обозначения воспроизводит название, которое использует компания ООО «МАНЭКИ» (617763, Пермский край, г. Чайкофский, ул.Мира 44, кв 42) в отношении услуг однородных заявленным, а регистрация на имя заявителя способна

вести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.09.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- разработкой заявленного обозначения занимался непосредственно заявитель;
- ООО «МАНЭКИ» самостоятельно никогда не разрабатывало обозначение, составляющее заявленное обозначение, а злоупотребляя доверием и доступом к документам по его разработке и созданию, завладело обозначением «Hanami» и заявило на регистрацию в отношении тех же услуг 41 и 43 классов МКТУ. Попытка данного лица зарегистрировать товарный знак «HANAMI» обусловлена лишь желанием получить выгоду от существующего бизнеса, к которому оно никогда не имело отношения;

- директор ООО «МАНЭКИ» Якубовский В.И. в период с 01.06.2022 по 30.09.2022 являлся управляющим проекта «HANAMI» у заявителя и был отстранен от дальнейшего участия в проекте в связи с утратой доверия;

- фактически ресторан с обозначением «HANAMI», расположенный в городе Москве, принадлежит заявителю.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 и 43 классов МКТУ.

С возражением, а также на заседании коллегии, состоявшемся 29.02.2024, заявителем были представлены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ;
2. Копия материалов договора на разработку графического изображения товарного знака (логотипа) от 15.03.2022;
3. Распечатки графических изображений;
4. Копия договора субаренды нежилого помещения между ООО «Смоленка» и заявителем за №АК26/К29 от 01.10.2020;
5. Копия выписки из личного кабинета, подтверждающая регистрацию

доменного имени www.hanami.moscow/;

6. Чеки о банковских переводах;
7. Копия акта-приемки выполненных работ по договору от 15.03.2022;
8. Копия вариантов дизайна товарного знака «HANAMI»;
9. Распечатка «Этапы разработки графического изображения товарного знака «HANAMI» и изготовления вывески «HANAMI» для корнера в ТЦ «Смоленский Пассаж»;
10. Копия договора №220522 от 22.05.2022 между Горном Р.В. и Ширшовым М.В. изготовление и монтаж вывески.

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

С учетом даты подачи (04.07.2022) заявки № 2022744507 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 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 либо его изготовителя.

Согласно пункту 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.



Заявленное обозначение «**HANAMI**» является комбинированным и состоит из словесного элемента «Hanami», выполненного строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «Н» - заглавная, а также размещенного выше изобразительного элемента в виде красной окружности, на которую нанесено изображение иероглифов. Правовая охрана обозначению испрашивается в белом, черном, красном цветовом сочетании в отношении услуг 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные [развлечение], развлечения», услуг 43 класса МКТУ «кафе, рестораны, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, услуги ресторанов вашоку, услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"», указанных в перечне заявки.

Отказ в регистрации заявленного обозначения мотивирован его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в силу его способности вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, при этом, при этом, соответствующие выводы были основаны на обращении, поступившем от ООО «МАНЭКИ», в котором данное лицо сообщает, что оно является владельцем домена www.hanami.moscow/, сопровождаемого обозначением «HANAMI», кроме того, данным лицом заключен договор от 31.03.2022 с агрегатором по доставке еды ООО «Деливери Гуру».

Анализ упомянутых материалов показал следующее. Согласно контактной информации с сайта (www.hanami.moscow/), на который ссылается ООО «МАНЭКИ», фактически услуги оказываются Горном Романом Владимировичем¹, то есть заявителем, данный сайт принадлежит аффилированному с ним лицу (Горну Владимиру Хольтовичу, отцу заявителя) (5). Что касается договора с агрегатором по доставке еды, то в нем не фигурирует заявленное обозначение, кроме того, не ясно, исполнялся ли фактически данный договор. Материалы обращения не позволяют установить оказание ООО «МАНЭКИ» каких-либо услуг, длительность,

¹ https://hanami.moscow/pages/terms_of_payment

интенсивность и географический охват оказания соответствующих услуг также невозможно проследить.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия руководствовалась подходом Суда по интеллектуальным правам², согласно которому для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

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 товара.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем.

В рассматриваемом случае материалов, представленных с обращением на стадии экспертизы заявленного обозначения, недостаточно для того, что бы сделать вывод о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Как отмечалось выше, материалы обращения не позволяют проследить длительность, интенсивность, активное использование обозначения «HANAMI» в качестве средства индивидуализации

² <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/information-sheet-in-application-of-the-provisions-of-paragraphs-1-and-3-of-article-1483-of-the-civil-code-of-the-russian-federation>

товаров и услуг ООО «МАНЭКИ» в различных регионах Российской Федерации.

Вместе с тем, в рамках рассмотрения настоящего возражения коллегия проанализировала доводы и документы (1-9), представленные заявителем. Довод заявителя о том, что директор ООО «МАНЭКИ» Якубовский В.И. в период с 01.06.2022 по 30.09.2022 являлся управляющим проекта «HANAMI» у заявителя и был отстранен от дальнейшего участия в проекте в связи с утратой доверия, при этом, обладал сведениями о разработке логотипа, не нашел подтверждения в материалах возражения, согласно пояснениям заявителя, стороны сотрудничали на безоговорной основе.

Анализ представленных заявителем документов (1-9) показал следующее. Горном Р.В. (заказчик) был заключен договор с Ширшовым М.Е. (исполнитель) от 15.03.2022 на разработку логотипа (2), согласно приложениям к договору (3), исполнителем были разработаны различные варианты обозначений, включающих словесный элемент «HANAMI» (и, в том числе, заявленное обозначение). Заявителем представлен чек об оплате соответствующих услуг, а также акт передачи дизайна обозначения «HANAMI» от исполнителя к заказчику. Материалы возражения содержат и переписку (9), отражающую процесс обсуждения разработки логотипа. Кроме того, заявителем представлены материалы договора с Ширшовым М.Е. (исполнитель) на изготовление им эскиза вывески «HANAMI», а также монтаж данной вывески (10). Возражение содержит чек, подтверждающий оплату соответствующих услуг, а также изображение вывески, нанесенной на точку быстрого питания. Заявитель ссылается на наличие у него сайта (www.hanami.moscow/), анализ которого позволяет установить предложение заявителем услуг ресторана быстрого питания по адресу г. Москва, Смоленская площадь, 5. Материалы договора аренды помещения по соответствующему адресу также представлены заявителем (10).

Указанные материалы в совокупности свидетельствуют о разработке по заказу заявителя логотипа с обозначением «HANAMI», воспроизводящим заявленное обозначение, его размещении на ресторане, а также аренде помещения, на котором размещена соответствующая вывеска. На сайте www.hanami.moscow/ предлагаются

услуги заявителя. При этом, достаточных и убедительных материалов, свидетельствующих о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги (ООО «МАНЭКИ»), материалы дела не содержат.

С учетом вышеизложенного, у коллегии отсутствуют основания для применения в отношении заявленного обозначения положений пункта 3 статьи 1483 кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.09.2023, отменить решение Роспатента от 01.06.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022744507.