

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 12.12.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Штанько Валерией Михайловной, г. Казань (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №859249, при этом установила следующее.

POKEMANIA

Регистрация товарного знака по
свидетельству №859249 с приоритетом от 27.01.2021 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.03.2022 по заявке №2021703204. Правообладателем товарного знака по свидетельству №859249 является Общество с ограниченной ответственностью «Левый берег», г. Новосибирск, (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.12.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №859249 произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, считает, что товарный знак по свидетельству №859249 нарушает права на коммерческое обозначение «РОКЕМАНИЯ», которое возникло у него 23.10.2019;

- Штанько Валерия Михайловна, в августе 2019 года вместе со своим супругом арендовала первое помещение для кафе в г. Казани, по улице Кремлевская 25/22;

- в середине сентября 2019 года, дизайнер приступила к разработке логотипа «Pokemania». В логотипе присутствует название «Pokemania» силуэт рыбы, как основное составляющее блюда Поке, пальмовая веточка, как некий отсыл к экзотике, и слоган “this poke takes me to Hawaii?”, поскольку блюдо Поке зародилось на гавайских островах;

- с 28.09.2019 года ведется страница в социальной сети Инстаграм - @pokemania_kzn. Там и было обнародовано название и история открытия кафе;

- открытие кафе произошло 23 октября 2019 года, и произвело настоящий фурор в городе Казани. Ещё до открытия заведение посетила популярный блогер в Казани Карина @goodfood, которая делает обзоры кафе. И уже в первый день были получены отзывы и отметки в социальных сетях <https://2gis.ru/kazan/branches/70000001039659250/firm/70000001039659251/49.117712%2C55.793111/tab/reviews?m=49.121662%2C55.794469%2F14.8>, к 2021 году социальная сеть имела 12 тысяч реальных подписчиков;

- с октября 2019 года коммерческое обозначение использовалось, в том числе, на наклейках для контейнеров, на упаковочных пакетах, на пакетиках для приборов, на подарочных сертификатах и макетах меню. <https://2gis.ru/kazan/gallery/firm/70000001039659251/photoId/30258560094195201?m=49.121662%2C55.794469%2F14.8>;

- за первый год работы заведение упоминали в СМИ около 10 раз, сертификат на обед в Rokemania разыгрывали на радио Миллениум- Казань;

- в декабре 2020 года лицо, подавшее возражение, начало разрабатывать франшизу, был создан сайт roke-mania.ru.;

- в сентябре 2021 года было открыто второе кафе в г. Казани по адресу Столбова 1/3, по франшизе были открыты кафе в городах Чебоксары и Челябинск.

- оборот заведений в городе Казани за первый год работы с октября 2019 по октябрь 2020 составил 24 миллиона рублей. Из них 19 миллионов 279 тыс. рублей проходили через расчётный счёт. За второй и третий год работы обороты выросли ещё почти в 2 раза:

- оспариваемый товарный знак и наименование лица, подавшего возражение, являются сходными по семантическому, графическому и фонетическому признакам;

- правообладатель оспариваемого товарного знака и лицо, подавшее возражение, действуют на рынке однородных услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №859249 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Акты оказанных услуг от Delivery.Club;
2. Акты оказанных услуг от Яндекс.Еда;
3. Анкета для вступления в члены ассоциации рестораторов Казани;
4. Договор аренды на Кремлевской;
5. О Rokemania в СМИ;
6. Отзывы на 2ГИС начиная с 2019 года;
7. Отзывы с Яндекса;
8. Письма от дизайнера с разработанным дизайном и логотипом ещё до официального открытия от 27.09.2019;
9. Скриншоты постов в Инстаграм от 2019 года;

10. Договор поставки №309 от 09.12.2019г. (поставка брендированных пакетов);
11. Договор франшиза Челябинск;
12. Заказ фирменной одежды Rokemanía и счет на оплату;
13. Заявление Меркурий ИП Штанько (заявление на регистрацию в ветнадзоре, от 11.11.2019);
14. Постановление на учет в Роспотребнадзор;
15. Присутствие Rokemanía в соц сетях;
16. Регистрация кассы Rokemanía;
17. Регистрация на сайте 2GIS;
18. Спецификация к договору поставки №309 от 09.12.2019г.;
19. Файлы-скриншоты с открытками, сертификатами.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил 03.04.2023 отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- материалы возражения не доказывают возникновение права на коммерческое обозначение у лица, подавшего возражение;

- вся совокупность доказательств известности заявителя сводится к пятидесяти отзывам в Яндексe и 2ГИСе, двум упоминаниям на сайтах, а также пяти постам в инстаграме;

- часть документов, такие как уведомление о начале осуществления предпринимательской, деятельности карточка регистрация кассы, регистрация на сайте 2ГИС показывают, что заявитель начал вести предпринимательскую деятельность;

- все остальные же документы либо не имеют дат, либо датированы после даты приоритета спорного товарного знака, либо являются внутренними документами.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №859249.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты приоритета (27.01.2021) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №859249 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 №859249, прослеживается исходя из представленных документов, согласно которым до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №859249 лицом, подавшим возражение, осуществлялась коммерческая деятельность под обозначением «ПОКЕМАНИЯ» / «POKEMANIA», 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 №859249 представляет

POKEMANIA

собой обозначение « » выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги детских садов [яслей]; услуги кальянных; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваюку; услуги ресторанов лаши "удон" и "соба"; услуги столовых».

В возражении содержится довод лица, подавшего возражение, о том, что оно обладает правом на коммерческое обозначение, правовая охрана оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, документов [4-14], датированных ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.04.2021) показал, что им велась коммерческая деятельность с использованием

словесных элементов «РОКЕМАНИЯ» / «ПОКЕМАНИЯ» (является транслитерацией слов английского языка «РОКЕМАНИЯ») путем оказания услуг по обеспечению пищевыми продуктами. Сходство оспариваемого товарного знака и средства индивидуализации, используемого лицом, подавшим возражение, обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «РОКЕМАНИЯ» / «ПОКЕМАНИЯ».

Так, лицом, подавшим возражение, в материалы дела были представлены документы [8, 10-14, 16 - 19], которые представляют собой разрешительные документы на ведение хозяйственной деятельности, переписку с дизайнером о разработке логотипа, договоры с поставщиками брендированных пакетов, заказы фирменной одежды, документы о регистрации контрольно-кассовой техники, договоры франшизы. Коллегия приняла во внимание Интернет статью, опубликованную (20.01.2020) за год до даты приоритета оспариваемого товарного знака под названием «В Казани все есть. 17 мест, где готовят боулы и поке» в которой указано на существовании заведения «ПОКЕМАНИЯ», расположенного по адресу ул. Кремлевская, 25/22.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что по смыслу пункта 8 статьи 1483 Кодекса, для прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака, лицу, подавшему возражение, в том числе, следует доказать наличие права на имущественный комплекс.

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.

Так, лицом, подавшим возражение, был представлен договор аренды помещения [4] в г. Казань, по адресу: ул. Кремлевская, д. 25/22, однако, установить под каким конкретно обозначением велась коммерческая деятельность в данном помещении, из представленного договора не представляется возможным.

Анализ представленных в материалы возражения сведений [6, 7, 9], которые представляют собой отзывы на 2ГИС, фото вывески и входной группы, отзывы с Яндекс, снимки страницы Инстаграм не содержат указания на какой-то конкретный имущественный комплекс или касаются объекта по адресу г. Казань, ул. Кави Наджми, д.22/25, наличие прав на которое материалами возражения не подтверждается.

Доменное имя не отнесено к объектам имущественных прав, согласно статьям 1225-1227 Кодекса, оно позволяет идентифицировать сайт в сети «Интернет». Следовательно, факт регистрации какого-либо наименования в качестве доменного имени не обуславливает возникновения исключительного права на коммерческое обозначение.

Представленные материалы [1-3, 5, 15] (акты оказанных услуг от Delivery.Club; акты оказанных услуг от Яндекс.Еда; анкета для вступления в члены ассоциации рестораторов Казани, сведения о социальных сетях) не могут быть приняты коллегией в качестве материалов свидетельствующих о возникновении права на коммерческое обозначение у лица, подавшего возражение, поскольку не содержат даты опубликования, которую можно было бы соотнести с датой приоритета оспариваемого товарного знака или касаются сведений выходящих за дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, материалами возражения не доказана известность коммерческого обозначения «РОКЕМАНИЯ» / «ПОКЕМАНИЯ» на территории

города Казань, лицом, подавшим возражение, для оказания им услуг для третьих лиц.

Отсутствуют сведения о том, что лицо, подавшее возражение, занимается оказанием таких услуг 43 класса МКТУ как *«агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги детских садов [яслей]; услуги кальянных; услуги кемпингов»* от своего имени.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что довод лица, подавшего возражение, о том, что оно обладает более ранним правом на коммерческое обозначение является недоказанным. Основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункту 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.12.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №859249.