

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №051-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 03.02.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «С-Трейд», г. Пермь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №899173, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2022700445 с приоритетом от 11.01.2022 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.10.2022 за № 899173 в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГАСТРОПРОФИТ», Санкт-Петербург (далее – Правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 899173 – (1) представляет собой

словесное обозначение «  », выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.02.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса и 12.04.2023 дополнительные пояснения к настоящему возражению, доводы которых сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением «La Bottega», право на которое у лица, подавшего возражение, возникло в 2014 году, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- коммерческое обозначение, используется лицом, подавшим возражение, в качестве принадлежащего ему предприятия – ресторана, расположенного в г.Перми;

- доказательствами известности коммерческого обозначения «La Bottega» на территории г. Перми, а также длительности и интенсивности его использования служат многочисленные публикации в СМИ, а также отзывы потребителей в сети Интернет за разные периоды времени;

- факт непрерывного использования коммерческого обозначения до даты приоритета спорного товарного знака подтверждается кассовыми чеками;

- деятельность, осуществляемая лицом, подавшим возражение, под своим коммерческим обозначением однородна услугам 43 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №899173 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Сведения об оспариваемом товарном знаке;
2. Выписка из ЕГРЮЛ от 23.01.2023 сведений в отношении ООО «С-Трейд»;
3. Договор аренды от 29.08.2013, заключенный между ООО «С-Трейд» и ИП Акинфиевой Е.И., и дополнительного соглашения от 22.08.2018 к нему;
4. Протокол осмотра доказательств №59 АА 3939548 от 26.01.2023;

5. Кассовые чеки ООО «С-Трейд», г. Пермь, ул Советская, 62 за 2019-2023 годы;
6. Гарантийные письма от ОАО «Сбербанк России»;
7. Выборка государственных контрактов, заключенных между Законодательным собранием Пермского края и ООО «С-Трейд» (№23 от 03.05.2018; №57 от 28.08.2018);
8. Договор об оказании услуг за №57 от 12.10.2014, заключенный между ООО «С-Трейд» и ОАО «Сбербанк России»;
9. Договор об оказании услуг питания за №530 от 03.06.2016, заключенный между ООО «С-Трейд» и ГАУК «Пермская краевая филармония»;
10. Соглашение о сотрудничестве за № 55-2017/ПД от 13.04.2017, заключенное между ООО «С-Трейд» и Государственным краевым бюджетным учреждением культуры «Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского»;
11. Договор возмездного оказания услуг за №1/12/2017-69 от 01.12.2017, заключенный между ООО «С-Трейд» и АО «Селикамскбумпром»;
12. Договор об оказании услуг питания за №434 от 16.04.2018, заключенный между ООО «С-Трейд» и ГАУК «Пермская краевая филармония»;
13. Договор возмездного предоставления услуг б/н от 12.12.2018, заключенный между ООО «С-Трейд» и ООО «Сфайрос», на оказании услуг питания;
14. Договор возмездного оказания услуг за №1/02/2020 от 01.02.2020, заключенный между ООО «С-Трейд» и АО «Селикамскбумпром»;
15. Договор оказания услуг за №18/12-2020 от 18.12.2020, заключенный между ООО «С-Трейд» и ООО «Гранд», на оказании услуг питания и приложение к нему;
16. Договор возмездного оказания услуг за №Д/09-20222/34 от 06.09.2022, заключенный между ООО «С-Трейд» и ООО «Ньютон Инвестиции», на оказании услуг питания и приложение к нему;
17. Договор возмездного оказания услуг б/н от 26.09.2022, заключенный между ООО «С-Трейд» и ООО «Компания «БКС» на оказании услуг питания и приложение к нему;

18. Договор оказания технологических услуг за №К116-1 от 15.04.2014 заключенный между ООО «С-Трейд» и ИП Кужельным В.С.;
19. Договор за №939-11 от 08.09.2014, заключенный между ООО «С-Трейд» и ОАО «Уральский финансовый дом», на предоставление услуг держателям клубной карты;
20. Договор за №2909/2015.2-Р-КМ от 29.09.2015, заключенный между ООО «С-Трейд» и ООО «Рекламно-информационное агентство ИД «Компаньон» на оказание услуг по публикации рекламных материалов в журнале «Компаньон-magazin» и приложение к нему;
21. Договор об оказании услуг бронирования за №2207 от 14.03.2016, заключенный между ООО «С-Трейд» и ООО «Томесто», и приложение к нему;
22. Договор на оказание услуг за №048 от 11.01.2017, заключенный между ООО «С-Трейд» и ИП Шишовым А.Л., и приложение к нему;
23. Договор о предоставлении скидок при реализации товаров (работ, услуг) держателям банковских карт за №377/09-2 от 01.12.2017, заключенный между ООО «С-Трейд» и ОАО «Уральский финансовый дом», на предоставление возможности производить оплату стоимости приобретаемых товаров со скидкой и приложение к нему;
24. Договоры на оказание услуг, заключенные между ООО «С-Трейд» и ИП Байда В.А., на оказание услуг фотосъемки и приложения к ним (№30/2021 от 21.12.2021, №1/2022 от 04.01.2022);
25. Сведения о наградах за 2020;
26. Подарочный сертификат на посещение ресторана «La bottega на период действия с 08.12.2015 по 31.12.2016;
27. Сведения о публикациях в СМИ о ресторане La Bottega за 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022;
28. Скриншоты с сайтов yandex.ru и 2gis.ru с отзывами потребителей о ресторане La Bottega;
29. Скриншоты с сайтов Google.com и Yandex.ru с указанием ресторана La Bottega;

30. Скриншоты статистики поисковых запросов на сайте wordstat.yandex.ru по словам «ресторан la bottega Пермь»;
31. Сведения о доменном имени BOTTEGA-VS.RU;
32. Претензия правообладателя оспариваемой регистрации о нарушении его исключительных прав на товарный знак по свидетельству №899173;
33. Ответ лица, подавшего возражение, на претензию
34. Скриншот сайта ресторана La Bottega;
35. Дизайн-макет вывески ресторана La Bottega от 2014 года с накладной от 27.02.2014;
36. Договор б/н от 03.03.2014 на изготовление и монтаж рекламных конструкций с актом приемки сдачи работ от 13.05.2014;
37. Фотография ресторана La Bottega от 05.04.2023;
38. Колерный паспорт объекта, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Советская, 62, от 23.07.2018;
39. Выдержка из «Правил благоустройства территории города Перми», утвержденных решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 за №4;
40. Постановление Администрации г.Перми от 22.02.2017 за №130;
41. Выдержка из «Правил благоустройства территории города Перми», утвержденных решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 за №277;
42. Сведения с сайта ФИПС по поиску La Bottega;

В адрес правообладателя 30.03.2023 и 26.04.2023 в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии, назначенной на 26.04.2023 и на 12.05.2023 (после переноса коллегии от 26.04.2023), которые были возвращены почтовым отделением в связи с истечением срока хранения

На указанную дату заседания правообладатель не явился и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (11.01.2022) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №899173 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), 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.

В соответствии с пунктом 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).

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №899173 может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью «С-Трейд», г. Пермь, заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более раннего исключительного права на коммерческое обозначение «La Bottega», которое сходно с оспариваемым товарным знаком, а также осуществляет деятельность в сфере услуг общественного питания, которая однородна оспариваемым услугам 43 класса МКТУ.

Кроме того, в адрес лица, подавшего возражение, правообладателем направлена претензия, касающегося законности использования Обществом с ограниченной ответственностью «С-Трейд», г. Пермь обозначения «Bottega», в отношении однородных услуг, в связи с чем усматривается столкновение интересов двух лиц в одном сегменте рынка.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №899173 – (1) представляет

собой словесное обозначение «  », выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ *«аренда диспенсеров для питьевой воды; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваюку; услуги ресторанов лапиши "удон" и "соба"; услуги столовых».*

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с охраняемым коммерческим обозначением лица, подавшего возражение,

право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемой регистрации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, необходимо устанавливать, используется ли спорное или сходное с ним обозначение лицом, подавшим возражение, для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, следует установить, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли доказательства приобретения коммерческим обозначением известности на определенной территории.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ [2] ООО «С-Трейд» создано 26.12.2011 и основным видом деятельности является «деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания».

Исходя из договора аренды, дополнительного соглашения и акта приемки-передачи к нему [3] лицо, подавшее возражение, начиная с 2013 года и по настоящее время, арендует помещение, расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Советская, д.62, для размещения объекта общественного питания.

Проектная документация и приложение к нему [35] иллюстрируют разработанный в 2014 году Обществом с ограниченной ответственностью «Арина-Проект» по заказу лица, подавшего возражение, дизайн-макет вывески ресторана «La Bottega», расположенного г. Пермь, ул. Советская, д.62.


В марте 2014 года лицом, подавшим возражение, заключен договор [36] на изготовление и монтаж вывески ресторана «La Bottega», расположенного г. Пермь,

ул. Советская, д.62. Исполнение договора подтверждается актом-приема передачи работ от мая 2014 [36].

В 2018 году в соответствии с Постановлением Администрации города Перми от 22.02.2017 за №130 «Об утверждении формы и порядка согласования паспорта внешнего облика объекта капитального строительства (колерного паспорта)» в целях формирования привлекательной городской среды, обеспечения сохранности созданных элементов благоустройства, лицом, подавшим возражение, был разработан и согласован с Администрации города Перми колерный паспорт [39] на вывеску ресторана «La Bottega», расположенного на ул. Советская, д.62.

Коммерческое обозначение, используемое лицом, подавшим возражение, для индивидуализации своего предприятия (ресторана), представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «La Bottega», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, расположенный на фоне овальной фигуры, обрамленной внутри витиеватым рисунком.

Данное коммерческое обозначение является оригинальным, что позволяет признать его обладающим достаточными различительными признаками.

При анализе коммерческого обозначения и оспариваемого товарного знака коллегия учитывала, что в комбинированных обозначениях именно словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя, поскольку он легче запоминается и, как правило, является главным средством индивидуализации товара.

Таким образом, сходство сравниваемых средств индивидуализации



«BOTTEGA»

и «BOTTEGA» обусловленное тем, что они содержат фонетически и семантически тождественный и сходный визуально словесный элемент «Bottega».

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, в подтверждение используемого им коммерческого обозначения для индивидуализации ресторана, показал следующее.

Представленные договоры и контракты, заключенные ООО «С-Трейд» с различными компаниями и учреждениями г. Перми, с приложенными к ним актами приема-сдачи оказанных услуг, иллюстрируют оказание услуг общественного питания в ресторане «La Bottega», начиная с 2014 года.

Кассовые чеки за период с 2019 по 2023 гг., в которых содержатся сведения о наименовании лица, подавшего возражение (ООО «С-ТРЕЙД»), названии ресторана («La Bottega»), его адресе (г. Пермь, ул. Советская, д.62) и наименование платежа также подтверждают оказание услуг общественного питания (так, например, по кассовому чеку №51 от 14.02.2019 произведена оплата на сумму – 50 487 руб.; по кассовому чеку №61 от 25.05.2019 – на сумму 38023 руб., по кассовому чеку №17 от 18.08.2019 – на сумму 264 407 руб., по кассовому чеку №37 от 28.11.2019 – на сумму 136 235 руб.).

В период с апреля 2017 года по май 2017 года в рамках договора о взаимных услугах [10] лицо, подавшее возражение, оказывает услуги по организации VIP-ужинов на общую сумму 100 000 рублей, в свою очередь Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Пермский государственный орден Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского» размещает информацию о ресторане «La Bottega» на сайте «Дягилевского фестиваля» на странице <http://diaghilevfest.ru/festival/perm/>; в фестивальном буклете (тираж 700 штук); в видеоролике на плазменных панелях (2 - в фойе театра и 1 в кассовом

домике, аудитория в среднем 12 000 в месяц), в нативной рекламе в социальных сетях Театра (аудитория – 35 000), в бэджках участников фестиваля. Представленная распечатка буклета «Дегилевский фестиваль, 2017» [27] иллюстрирует размещение в данном буклете информации о ресторане «La Bottega», его адресе (г. Пермь, ул. Советская, д.62), официальном сайте (bottega-vs.ru).

Согласно договору, заключенному ООО «С-Трейд» с ООО «Рекламно-информационное агентство ИТ «Компаньон» и приложению к нему [20] в 2015 году реклама ресторана «La Bottega» осуществлялась в журнале «Компаньон-magazine». При этом, затраты на публикацию рекламно-информационных материалов в одном номере составили 24 000 руб. [20].

Информация о ресторане «La Bottega», его адресе и предоставляемых услугах» также была представлена в журнале «SPOON restaurant guide. Рестораны России. 2017» (авторитетный путеводитель по ресторанному миру Москвы, России и всего мира), в пермском журнале «Горчица» (выпуск февраль-март 2015г.), в пермском журнале для руководителей нового поколения «National Business» (выпуск декабрь 2022г.), а также в сети Интернет, в том числе путем размещения информации о ресторане «La Bottega» на официальном сайте bottega-vs.ru, зарегистрированного 22.04.2014, в своих социальных сетях facebook, Instagram [27], [31].

В 2020 году ресторан «La Bottega» занял первое место в рейтинге ресторанов Пермского края [25].

Таким образом, указанные выше материалы, иллюстрируют использование лицом, подавшим возражение, с 2014 года коммерческого обозначения «La Bottega» и наличие его известности в пределах определенной территории – г. Пермь, ул. Советская, д.62.

В рамках пункта 8 статьи 1483 Кодекса проводится анализ однородности услуг, указанных в перечне оспариваемой регистрации, и услуг, в отношении которых используется коммерческое обозначение.

Как было указано выше, представленные материалы показывают, что до даты приоритета оспариваемой регистрации лицо, подавшее возражение, под своим

коммерческим обозначением, оказывало услуги общественного питания, которые относятся к услугам 43 класса МКТУ. Услуги оспариваемого товарного знака также относятся к родовой категории услуг 43 класса МКТУ «услуги общественного питания».

В связи с чем сопоставляемые услуги однородны, поскольку относятся к одной родовой категории услуг, имеют одно назначение, один рынок оказания услуг, один круг потребителей.

Резюмируя все вышеизложенное, коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 43 класса МКТУ следует признать обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 03.02.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №899173 недействительным полностью.