

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 24.04.2007, поданное компанией Хаккасан Лимитед, Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку "ХАККАСАН НАККАСАН" по свидетельству №292500, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака "ХАККАСАН НАККАСАН" с приоритетом от 24.03.2005 по заявке № 2005706396/50 произведена 18.07.2005 за № 292500 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Динамик-Трэйд", 103001, Москва, Б. Козихинский пер., д. 22, стр. 1 (далее - правообладатель), в отношении товаров 41, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак является словесным обозначением, состоящим из вымышленного слова "ХАККАСАН", выполненного буквами русского алфавита, а также слова "НАККАСАН", выполненного буквами латинского алфавита и являющегося транслитерацией слова "ХАКАССАН".

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.04.2007 выражено мнение о том, что регистрация № 292500 словесного товарного знака "ХАККАСАН НАККАСАН" произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенного

в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- словесный элемент "ХАККАСАН НАККАСАН" является тождественным части фирменного наименования лица, подавшего возражение - Хаккасан Лимитед (Hakkasan Limited), в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

- исключительное право на фирменное наименование Хаккасан Лимитед (Hakkasan Limited) в России возникло у лица, подавшего возражение, на дату его регистрации в стране-учреждения, то есть 31.03.2000;

- первоначальное наименование компании, Давхарт Лимитед 24.02.1998 было изменено на имя её учредителя и владельца – Алан Яу Лимитед и 31.03.2000 - на настоящее Хаккасан Лимитед;

- предметом деятельности фирмы является ресторанный бизнес, что свидетельствует об однородности услуг 43 класса МКТУ в отношении оспариваемого товарного знака и сферы деятельности (Hakkasan Limited) лица, подавшего возражение;

- ресторан Hakkasan (Хаккасан) всегда упоминается в СМИ как "лучший ресторанный проект года", "одно из самых популярных мест Лондона", "знаменитый лондонский ресторан", кроме того, ресторан вошел в список 50 лучших ресторанов мира за 2004 год;

- владельцем ресторана Hakkasan (Хаккасан), открытого в Лондоне в 2001 году, является Алан Яу;

- лицо, подавшее возражение, является владельцем ряда регистраций товарных знаков в ряде стран;

- название ресторана ХАККАСАН ассоциируется только с именем Хаккасан Лимитед (Hakkasan Limited), пользующегося заслуженной

репутацией и удостоенного чести получить фирменную звезду за высокие стандарты качества оказываемых ресторанных услуг;

- недобросовестно произведенная ООО "Динамик-Трэйд" регистрация №292500 явилась препятствием реализации добросовестных намерений лица, подавшего возражение, по открытию одноименного ресторана в России.

В силу изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку "ХАККАСАН НАККАСАН" по свидетельству № 292500 недействительной в отношении части однородных услуг 43 класса МКТУ: "гостиницы, закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баров, услуги кемпингов".

К возражению приложены копии следующих материалов:

- копия свидетельства Бюро регистрации компаний, выданного 12.03.2007 на 28 л. [1];
- копии публикаций и распечатки с Интернет-сайтов на 164 л. [2];
- копии свидетельств на товарный знак "НАККАСАН" и распечатки публикаций из реестров на товарный знак "НАККАСАН" на имя лица, подавшего возражение, на 52 л. [3];

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв в корреспонденции от 26.09.2007, в котором выражено несогласие с доводами возражения и просьба отказать в удовлетворении возражения от 24.04.2007 и оставить в силе действие правовой охраны товарного знака "ХАККАСАН НАККАСАН" по свидетельству № 292500.

Доводы отзыва сводятся к следующему:

- зарегистрированный товарный знак "ХАККАСАН/НАККАСАН" не является тождественным части фирменного наименования компании Хаккасан Лимитед (Hakkasan Limited);

- оспариваемый товарный знак не является визуально тождественным отличительной части фирменного наименования – "Hakkasan", так как включает два словесных элемента, один из которых расположен над другим и содержит словесный элемент "ХАККАСАН", выполненный буквами русского алфавита;

- оспариваемый товарный знак не является фонетически тождественным, поскольку включает не один, а два словесных элемента и произносится как "ХАККАСАН ХАККАСАН";

- отсутствуют доказательства, подтверждающие использование фирменного наименования Hakkasan Limited в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

- документы, приложенные к возражению, не содержат никаких сведений о компании Hakkasan Limited;

- информация, касающаяся лондонского ресторана Hakkasan, не может служить подтверждением оказания ресторанных услуг компанией Hakkasan Limited, поскольку отсутствует взаимосвязь между ними;

- отсутствует подтверждение тому, что ресторан зарегистрирован в форме Общества с ограниченной ответственностью, а именно Hakkasan Limited;

- наличие одного владельца у компании Hakkasan Limited и ресторана Hakkasan не означает оказание ими однородных услуг;

- в зарубежных странах на имя компании Hakkasan Limited товарный знак "НАККАСАН" зарегистрирован в отношении широкого перечня классов МКТУ (07, 08, 09, 14, 16, 21, 25, 29 – 33, 43), то есть такая разнородная деятельность, по мнению правообладателя, вряд ли может

осуществляться одной компанией и при отсутствии доказательств дает все основания усомниться в том, что компания Nakkasan Limited оказывает именно ресторанные услуги;

- оспариваемый товарный знак "ХАККАСАН/НАККАСАН" не содержит прямых указаний на вид товара или его характеристики, а также сведений об изготовителе, не соответствующих действительности, то есть знак не является ложным;

- слово "ХАККАСАН/НАККАСАН" имеет смысловое значение (это название горы в Корее), в силу чего само по себе обозначение не порождает каких-либо ассоциаций с услугами 43 класса МКТУ или лицом, оказывающим услуги, то есть товарный знак "ХАККАСАН/НАККАСАН" не имеет никакого отношения ни к компании Nakkasan Limited, ни к ресторану Nakkasan;

- следовательно, по мнению правообладателя, для признания знака способным ввести потребителя в заблуждение необходимо доказать, что фирменное наименование Nakkasan Limited и ресторан Nakkasan были известны на территории России в связи с оказанием ресторанных услуг до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- большинство распечаток из Интернета содержат информацию, опубликованную после даты приоритета товарного знака, и следовательно не могут быть приняты во внимание;

- в тех материалах из Интернета, в которых указана более ранняя дата, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, содержится информация, не имеющая отношения к ресторану Nakkasan, кроме того, какой-либо информации о деятельности компании Nakkasan Limited данные материалы не содержат;

- ресторан Nakkasan на территории России не открывался;

- компания Nakkasan Limited на территории России услуги не оказывает и потребителю ее фирменное наименование не известно;

- до марта 2005 года у компании Nakkasan Limited не было препятствий не для открытия в России ресторана под названием "Nakkasan", не для регистраций одноименного товарного знака на территории Российской Федерации, однако данные действия лицом, подавшим возражение, не были предприняты, несмотря на то, что владельцем ресторана Nakkasan на территории России был создан ресторан "Shatush" в 2004 году, а препятствий для использования названия "Nakkasan" на тот момент не существовало;

- услуги гостиниц и кемпингов, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №292500 недействительной, не являются однородными услугам 43 класса МКТУ – рестораны.

К отзыву приложены следующие документы:

- копия с. 1208 Большого энциклопедического словаря, под ред. А.М. Прохорова, Изд.2, Москва 2002 [4];

- копия с. 514 Словаря иностранных слов, Изд. 8, Москва, "Русский язык", 1981 [5];

- распечатка из сети Интернет с информацией о горах Кореи [6];

- распечатки свидетельств на товарные знаки из базы данных ФИПС [7];

- копия с. 382 Словаря русского языка, С.И.Ожегов, Изд. 16, Москва, "Русский язык", 1984 [8].

На заседании коллегии, состоявшемся 28.09.2007, правообладателем было представлено дополнение к отзыву, в котором было отмечено следующее.

Для выяснения известности российскому потребителю ресторана Hakkasan и компании Hakkasan Limited правообладатель оспариваемого товарного знака обратился в специализированную организацию ЗАО "ТЕХНОКОНСАЛТ" с целью проведения социологического опроса среди потребителей, по результатам которого был сделан вывод о том, что российским потребителям услуг ресторанов в целом не известны ресторан Hakkasan и компания Hakkasan Limited. Следовательно, по мнению правообладателя, товарный знак "ХАККАСАН/НАККАСАН" не может быть признан способным ввести потребителя в заблуждение, и не противоречит пункту 3 статьи 6 Закона. При этом были приложены следующие материалы:

- данные социологического опроса "Определение известности российскому потребителю ресторана Hakkasan и компании Hakkasan Limited [9];

- копия Устава ЗАО "ТЕХНОКОНСАЛТ" [10];

- распечатка информации с сайта ЗАО "ТЕХНОКОНСАЛТ" - www.cpmg-tc.ru. [11].

Заседание коллегии, состоявшееся 28.09.2007, было перенесено на 05.12.2007 для изучения документов, представленных правообладателем на заседании коллегии.

К заседанию коллегии, назначенному на 05.12.2007, правообладателем в корреспонденции от 28.11.2007 было дополнительно представлено лингвистическое заключение, в котором было отмечено то, что произнесение словесного элемента "НАККАСАН", содержащегося в фирменном наименовании английской компании Hakkasan Limited как "ХАККАСАН" - невозможно.

В корреспонденции от 30.11.2007 лицом, подавшим возражение, дополнительно были представлены следующие доводы на отзыв правообладателя.

В отличие от фирменного наименования товарный знак может быть зарегистрирован не только в словесной, но в иной форме (изобразительной, комбинированной и т.д.). При определении тождества между фирменными наименованиями и товарными знаками во внимание должно приниматься прежде всего их фонетическое сходство, так как фирменное наименование юридического лица в официальных органах всех стран регистрируется в "написании в одну строку стандартным шрифтом".

Фонетика оспариваемого товарного знака воспроизводится в звуках (ха-ка-сан) и не меняется ни от количества воспроизведений этого слова (ха-ка-сан), ни от графического исполнения слова, то есть. по мнению лица, подавшего возражение, данное слово остается тождественным оригинальной части ХАККАСАН Лимитед. Кроме того, сам правообладатель фактически опровергает занятую в его ответе позицию, представив в оспариваемом товарном знаке именно ХАККАСАН, как эквивалент наименования НАККАСАН, а не ХАККАСН, или ХЭККАСН.

По мнению лица, подавшего возражение, фактическое подтверждение использования фирменного наименования компании Nakkasani Limited в отношении услуг 43 класса МКТУ (рестораны) воплощено в известном лондонском ресторане Nakkasani (Хаккасан), что подтверждается тем, что ресторан Nakkasani располагается по адресу: 8 Hanway Place, W1. Заверенные официальные копии титульных планов из Реестра земельных участков подтверждают то, что компания ХАККАСАН Лимитед арендует помещения 6-17 на цокольном этаже по улице Tottenham Court Road. При этом ресторан Nakkasani находится по адресу: 8 Hanway Place, W1. На прилагаемых титульных планах, по мнению лица, подавшего возражение, видно, что вход в помещения 6-17 цокольного этажа по улице Tottenham Court Road расположен с улицы 8 Hanway Place. Из изложенного, по мнению лица, подавшего возражение, следует, что компания Хаккасан Лимитед оказывала

и оказывает ресторанные услуги под вывеской "Ресторан "Hakkasan" в арендованном помещении. Также отмечено, что сведения о ресторане Хаккасан были известны, опубликованы в печатных изданиях и размещены на многочисленных Интернет-сайтах с 2002 года. Сведений о том, что Хаккасан – это гора в Корее, не опубликовано ни в одном печатном издании. Что касается опроса, представленного правообладателем, то он недостоверен, поскольку проведен с серьезными нарушениями методики конкретных социологических исследований (респонденты должны отбираться по полу, возрасту, социальному положению, и кроме того, вопросы "закрываются" вариантами ответов).

В подтверждение своих доводов были представлены следующие материалы:

- Лингвистическое заключение Института русского языка [12];
- копия распечатки с сайта www.tisinter.ru [13];
- заверенная копия Свидетельства Бюро регистраций компаний [14];
- Аффидевит, включающий фотографии изданий "Желтые Страницы Лондона", справочного издания "Где можно хорошо поесть", официальные копии титульных планов из Реестра земельных участков, подтверждающие оказание компанией Хаккасан Лимитед ресторанных услуг под вывеской "Ресторан "Hakkasan" [15];
- распечатка с сайта Википедии [16];
- распечатка с сайта "Глянцевое журнала" с интервью Алана Яу [17];
- экспертное заключение Социологического факультета МГУ по отчету ЗАО "ТЕХНОКОНСАЛТ" [18].

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся 05.12.2007, по просьбе правообладателя для изучения доводов лица, подавшего возражения, представленных на заседания коллегии правообладателю, было перенесено на 11.12.2007.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 24.03.2005 поступления заявки № 2005706396/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, введенные в действия с 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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 соответствии с пунктом 3 статьи 7 не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло 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.

Оспариваемый знак является словесным, состоящим из слов "НАККАСАН/ХАККАСАН", выполненных заглавными буквами русского алфавита и латинского алфавита стандартным шрифтом, и расположенных в две строки.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 3 статьи 7 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Указанная норма Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака тождественных фирменному наименованию, право на которое ранее даты приоритета знака возникло у других лиц в отношении однородных товаров/услуг.

Согласно Толковому словарю русского языка понятие "тождество" определяется как полное сходство, совпадение.

Оспариваемый знак состоит из двух слов, расположенных друг под другом. В силу того, что слово "ХАККАСАН" не является с точки зрения этимологии русским словом, элемент "ХАККАСАН" воспринимается как транслитерация буквами русского алфавита слова "НАККАСАН".

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам считает доказанным факт, что оспариваемый знак тождественен части фирменного наименования "Nakkasan Limited".

Вместе с тем установлено следующее.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оно зарегистрировано в Великобритании и стало именоваться как Nakkasan Limited с 31.03.2000, подтверждается представленным Свидетельством из Бюро регистрации компаний [1]. Однако во всех ссылках, представленных лицом, подавшим возражение, речь идет о ресторане Nakkasan, а сведений о взаимосвязи ресторана с компанией Nakkasan Limited не представлено. Реестр земельного участка [15] не дает информации о том, что компания Nakkasan Limited оказывает ресторанные услуги под названием Nakkasan. Из пред-

ставленных документов не следует, что компания Hakkasan Limited с датой регистрации в Бюро регистрации компаний от 31.03.2000 занималось именно ресторанной деятельностью, поскольку ресторан Hakkasan во всех документах позиционируется как заведение, владельцем которого является Алан Яу, который является также владельцем ресторана Shatush в Москве.

Относительно утверждения лица, подавшего возражение, о том, что вход в помещения 6-17 цокольного этажа по улице Tottenham Court Road расположен с улицы 8 Hanway Place, на которой расположен ресторан Hakkasan, необходимо отметить, что данные сведения также не указывают на взаимосвязь ресторана с компанией Hakkasan Limited.

Таким образом, представленные документы не дают возможности однозначно утверждать, что компания Hakkasan Limited занимается ресторанной деятельностью.

Кроме того, что касается ресторанных услуг, то они не являются однородными с услугами гостиниц, кемпингов, поскольку не относятся к одному роду или виду, имеют различное назначение, круг потребителей, условия их оказания различны.

Таким образом, представленные фактические данные не подтверждают довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака № 292500 пункту 3 статьи 7 Закона.

Что касается несоответствия оспариваемого товарного знака пункту 3 статьи 6 Закона, то в представленном правообладателем оспариваемого товарного знака источнике информации из Интернета [6] содержится информация о том, что Хаккасан - это гора в Южной Корее. Однако заявленное словесное обозначение "НАККАСАН/ХАККАСАН" не содержит каких-либо описательных характеристик по отношению к услугам 43 класса МКТУ, а также указаний на производителя таких услуг. Следовательно, не является ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара/услуги или его производителя.

Очевидно, что по отношению к услугам, на которые распространяется правовая охрана товарного знака по свидетельству №292500, обозначение "НАККАСАН/ХАККАСАН" носит фантазийный характер, поскольку оно не содержит сведений об услуге или его изготовителе.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения данного словесного элемента к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара/услуги либо данные о производителе, не соответствующие действительности.

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/услуге и изготовителе, обусловленные многими субъективными факторами.

Анализ документов, представленных лицом, подавшим возражение, в обоснование своей позиции о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя, показал следующее.

Как было отмечено выше, представленный документ [1] свидетельствует лишь о том, что право на фирменное наименование "Nakkasan Limited" у лица, подавшего возражение, возникло с 31.03.2000, а именно ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Несмотря на то, что часть распечаток из Интернета [2], [13], [15], [17] содержит информацию, опубликованную после даты приоритета оспариваемого товарного знака, они содержат сведения лишь о том, что владельцем ресторана Nakkasan в Лондоне является Алан Яу.

Однако сведения о том, что юридическое лицо, зарегистрированное 31.03.2000 как Nakkasan Limited, оказывает ресторанные услуги под названием Nakkasan, отсутствуют.

Таким образом, анализ материалов возражения показал, что они не содержат подтверждения того, что ресторанные услуги, маркируемые обозначением "НАККАСАН", присутствовали и были известны российскому потребителю до даты подачи заявки №2005706396/50 как услуги, оказываемые компанией Hakkasan Limited, что могло бы породить в сознании потребителя представление о лице, оказывающем услуги, не соответствующее действительности.

В силу изложенного довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемое обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя услуг 43 класса МКТУ - рестораны, нельзя признать обоснованным.

Что касается результатов опроса [9], представленных правообладателем, на основании которых был сделан вывод о том, что российским потребителям услуг ресторанов в целом не известны ресторан Hakkasan и компания Hakkasan Limited, то опрос проведен с методическими ошибками, что не позволяет его считать достоверным, и не позволяет положить его в основу вывода о введении потребителя в заблуждение..

Вопрос о признании актом недобросовестной конкуренции каких-либо действий правообладателя, связанных с регистрацией оспариваемого товарного знака, не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

Что же касается доводов, изложенных в особом мнении лица, подавшего возражение, то следует отметить, что они повторяют мотивы, изложенные в возражении, а также в представленных материалах, проанализированных при подготовке решения.

Таким образом, приведенные доводы лица, подавшего возражение, о том, что при регистрации товарного знака "ХАККАСАН НАККАСАН" нарушены требования пункта 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона, признаны Палатой по патентным спорам не убедительными.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 24.04.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака "ХАККАСАН НАККАСАН" по свидетельству № 292500.

