


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 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 № 4520, рассмотрела поступившее 13.02.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 714174, поданное Восканяном Константином Арутюновичем, Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «  » с приоритетом от 10.01.2018 по заявке № 2018700425 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 29.05.2019 за № 714174 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЩербетС», Республика Татарстан (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания» 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.02.2020, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 714174 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 714174 произведена в нарушение прав лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение «KINZA», выполненное обычным шрифтом, которое используется лицом, подавшим возражение, а также аффилированными с ним лицами (ООО «Констант», зарегистрированным в 2006 году, а также ООО «Кинза», зарегистрированным в 2016 году), а именно, в качестве обозначения, индивидуализирующего ресторан «KINZA», расположенный по адресу: Московская область, город Щелково, ул. Браварская 1-а.

Согласно доводам возражения, активная коммерческая деятельность по оказанию услуг ресторанов, баров под обозначением «KINZA» подтверждается арендой ООО «Констант» помещения, где с 2012 года располагается ресторан «KINZA», публикациями в СМИ, касающимися ресторана «KINZA», активной маркетинговой кампанией по продвижению ресторана, которая заключалась не только в размещении наружной рекламы, но и в информационных и поздравительных рассылках клиентам с 2011 года, проведением мероприятий, в том числе, с приглашением известных артистов.

В возражении приведены сведения о том, что ресторан «KINZA» в соответствии с договором № ДЧ-22/07 от 22 июля 2014 года стал действительным членом некоммерческого партнерства «Федерация Рестораторов и Отельеров», что подтверждает всероссийское признание ресторана «KINZA» и его высокий уровень.

По утверждению лица, подавшего возражение, обозначение «KINZA» активно используется на рынке оказания услуг в сфере ресторанного бизнеса в течение длительного времени (с 2011 года), в связи с чем у потребителей возникли устойчивые ассоциации обозначения «KINZA» с лицом, подавшим возражение, и аффилированными с ним лицами.

Возражение содержит сравнительный анализ сходства обозначения «KINZA» и оспариваемого товарного знака по фонетическому, семантическому и визуальному признакам сходства обозначений (ссылаясь на оценку угрозы смешения в

соответствии с постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06 и № 3691/06, Определениями Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КП 7-12018 по делу № СИП-718/2016, от 05.12.2017 № 300-КП 7-12023 по делу № СИП-717/201, от 05.12.2017 № 300-КП 7-12021 по делу № СИП-626/2016), а также довод об однородности услуг оспариваемой регистрации и деятельности лица, подавшего возражение. При этом анализ проведен с учетом того, что словесный элемент «house» является неохраняемым элементом для услуг ресторанов, кафе и баров, что

обосновано практикой регистраций товарных знаков «  »,



», «  » и «



» по свидетельствам №№ 254629, 658803, 455337, 655051.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что сходство оспариваемого товарного знака и коммерческого обозначения лица, подавшего возражение, порождает угрозу введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 43 класса МКТУ. Согласно доводам возражения, об известности коммерческого обозначения «KINZA» свидетельствует тот факт, что при поиске в сети интернет через поисковые сервисы «Яндекс», «Google» услуг по запросу «ресторан Kinza» выдается ссылка на сайт ресторана «KINZA» и его местоположение (<http://www.barkinza.ru/>). Необходимость учета сведений сети Интернет обосновывается правоприменительной практикой.

В завершение лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, оно осуществляет деятельность, попадающую под действие Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», сопряженную с повышенной социально-экономической ответственностью, в связи с чем угроза смешения обозначений может повлечь неблагоприятные последствия как для лица, подавшего возражение, так и для самих потребителей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 714174 недействительным в отношении всего перечня услуг, указанных в регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 714174;
- (2) распечатка сведений из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лица, подавшего возражение;
- (3) распечатки сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Констант» и ООО «Кинза»;
- (4) распечатки сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЩЕРБЕТС»;
- (5) копия договора аренды от 01.08.2012 между ООО Научно-производственная фирма «ТЕМП 2000» и ООО «Констант»;
- (6) макеты логотипа и меню ресторана «KINZA»;
- (7) копии страниц печатных изданий, 2014 г., 2013 г.;
- (8) фотографии (шатры, баннеры);
- (9) дизайн-проект, 2013 г.;
- (10) копии договоров, касающихся рекламы (ООО «Констант» – заказчик);
- (11) печатные рекламные материалы (визитки, листовки);
- (12) документы, касающиеся членства в партнерстве «Федерация Рестораторов и Отельеров»;
- (13) реклама выступления музыкальной группы в ресторане «KINZA»;
- (14) копии договоров на проведение дезинфекции на территории ресторана, на обслуживание ковровых покрытий, на охрану территории, на поставку продукции, на оказание услуг по организации торжественных мероприятий;
- (15) результаты поиска по запросу «ресторан Kinza», «кинза бар»;
- (16) распечатки с сайтов <https://www.nic.ru/whois/7searchWorchbarkinza.ru>, <http://www.barkinza.ru>.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре (423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт Дружбы Народов, 32 А, пом. 1002, ООО «ЩербетС»), в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС, было

направлено уведомление о поступившем возражении с приложением экземпляра возражения. Указанная корреспонденция была получена адресатом 26.05.2020 (идентификатор: 12599343444893). Однако, отзыв по мотивам возражения представлен не был.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 08.06.2020, лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные материалы, а именно:

(17) распечатка заключения по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 695905;

(18) копия фотографии.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.01.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

В соответствии с пунктом 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 наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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).

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 714174 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «kinza» и «house», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку таким образом, что между ними расположено стилизованное изображение листа растения. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ – *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания»*.



В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

В возражении отмечается, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, и его аффилированными лицами в гражданском обороте, в силу чего регистрация оспариваемого товарного знака нарушает права указанного лица на коммерческое обозначение и вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Лицом, подавшим возражение, подана заявка № 2018728502

на регистрацию обозначения «» в качестве товарного знака, по результатам рассмотрения которой оспариваемый товарный знак выявлен в качестве сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет.

К возражению приложены документы, касающиеся деятельности ООО «Констант», в частности, распечатки макета логотипа (6), фотографии шатров (8), печатные рекламные материалы (11), (7), распечатки из сети Интернет (16), в

которых представлены обозначения «», «» / «» /

«», «», выполненные в виде прямоугольника с расположенным в его центральной части словесным элементом «KINZA» и расположенным в верхней части изобразительным элементом в виде листа растения.

В печатных изданиях (7), листовках/буклетах (11), (13), сведениях сети Интернет (15), (16), документах, сопровождающих деятельность аффилированного с лицом, подавшим возражение, лица упоминается ресторан «KINZA».

Ресторан – предприятие питания (<http://www.glossary.ru>), его деятельность направлена на предоставление еды и напитков. Указанные услуги относятся к родовому наименованию «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками», имеющимся в оспариваемом товарном знаке.

Вместе с тем к услугам по временному размещению и проживанию, которые также имеются в перечне оспариваемой регистрации, относятся услуги гостиниц, мотелей, туристических баз, кемпингов. В возражении не приведено каких-либо доказательств намерения осуществления соответствующей деятельности.

С учетом изложенного, коллегия полагает возможным считать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 714174 как лица, имеющего намерение осуществлять коммерческую деятельность, относящуюся к услугам 43 класса МКТУ – «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками», с использованием обозначения, содержащего словесный элемент «KINZA».

В отношении противопоставления оспариваемому товарному знаку исключительных прав лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение, коллегия отмечает следующее.

Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий: оно должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий (см. положения статей 1539, 1540 Кодекса).

Учитывая, что действующим законодательством не предусмотрена регистрация коммерческих обозначений, факт наличия вышеназванных условий может устанавливаться только на основании документов, подтверждающих фактическое использование коммерческого обозначения.

В качестве доказательств использования лицом, подавшим возражение, коммерческого обозначения с возражением были представлены, в частности, договор, касающийся аренды ООО «Констант» нежилого помещения (5), договоры, направленные на подготовку к оказанию ресторанных услуг (проведение дезинфекции, обслуживание ковровых покрытий, поставка продукции) (14), копии договоров, касающихся рекламы (10), печатные материалы (6), (7), (8), (9), (11), (13) и сведения сети Интернет (15), (16).

ООО «Констант» согласно договору (5) арендовало в 2012 году на срок до 01.08.2017 нежилое помещение по адресу: Московская область, город Щелково, улица Браварская, 1-а, – в целях организации кафе, ресторана, оказания услуг и т.д. (пункт 1.4 договора (5)).

На страницах печатного издания «Choco Touch magazine» за март и за апрель-май 2014 (7) размещена реклама ресторана «KINZA». Согласно опубликованным в статье сведениям ресторан «KINZA» функционировал еще в 2011 году – ранее 01.08.2012 – даты аренды ООО «Констант» помещения.

Дизайн-проект (9), датированный 16.03.2013, иллюстрирует план реконструкции ресторана «KINZA», реализация которого никакими документами не подтверждена.

Размещение вывески ресторана до реконструкции или после нее материалами возражения не подтверждается, что не позволяет установить, какое именно обозначение (комбинированное, словесное) и с какого периода позиционируется как

средство индивидуализации предприятия – ресторана, расположенного по адресу: Московская область, город Щелково, улица Браварская, 1-а.

На макетах логотипа и копии меню ресторана «KINZA» (6), на макетах



визиток (11), на рекламных баннерах (8) размещены обозначения «



», «», «», включающие словесный элемент «KINZA», выполненный внутри прямоугольника, в верхней части которого размещен изобразительный элемент в виде листа растения.

При сравнении оспариваемого товарного знака и указанных обозначений вывод об их сходстве основан на фонетическом и смысловом (KINZA – транслитерация буквами латинского алфавита слова «КИНЗА» – однолетнее травянистое растение семейства зонтичных, употребляемое в виде зеленой или сушеной зелени в качестве пряной приправы к пище, Толковый словарь Ефремовой. Т.Ф. Ефремова, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/174569/Кинза>) тождестве словесных элементов, составляющих основные индивидуализирующие элементы сравниваемых обозначений.


Услуги 43 класса МКТУ, о которых упоминается в рекламе, на баннере (ресторан), однородны услугам 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками»*, указанным в свидетельстве № 714174, поскольку они соотносятся друг с другом как вид-род.

Вместе с тем установленные обстоятельства не позволяют сделать вывод о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку упомянутые макеты и фотографии не датированы, следовательно, не соотносятся с каким-либо временным периодом, в том числе, с периодом до даты приоритета оспариваемой регистрации.

Довод об использовании коммерческого обозначения «KINZA», выполненного обычным шрифтом, также не нашел своего подтверждения в материалах дела.

Начало фактической работы ресторана «KINZA», маркируемого каким-либо

из обозначений ( «KINZA GRILL-BAR»,  «KINZA RESTAURANT» /  «KINZA RESTAURANT» /  «KINZA RESTAURANT»),

 «KINZA KARAOKЕ», «KINZA»), а также его непрерывное функционирование до 10.01.2018 фактическими доказательствами не проиллюстрировано. При этом следует отметить, что для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения (пункт 2 статьи 1538 Кодекса).

Срок договора аренды помещения (5) истек 01.08.2017, доказательств его пролонгации коллегии не представлено.

Копии договоров на проведение дезинфекции на территории ресторана, на обслуживание ковровых покрытий, на охрану территории, на поставку продукции, на оказание услуг по организации торжественных мероприятий (14) не являются доказательствами осуществления ресторанной деятельности, являются косвенным указанием на использование арендованного помещения.

Кроме того, из представленных документов невозможно сделать вывод об известности в пределах определенной территории обозначений, размещенных на макетах и фотографиях. Договор на размещение баннера от 10.06.2013 (10) не имеет макета, его невозможно соотнести с фотографией баннера (8). Публикации в изданиях «Choco Touch magazine», «Молодоженам» и «ВРЕМЯ» проиллюстрированы в 2013 и в 2014 годах, при этом невозможно установить тираж и территорию распространения данных изданий.

Наличие сайта в сети Интернет (16), в том числе, до даты приоритета оспариваемой регистрации, на котором размещена информация о ресторане «KINZA», не свидетельствует об известности какого-либо из упомянутых обозначений в качестве средства индивидуализации предприятия. Сведения о посещаемости сайта до 10.01.2018 не представлены.

Таким образом, имеющиеся в распоряжении коллегии материалы не позволяют признать существование исключительного права на коммерческое обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком и возникшее ранее даты подачи заявки на его регистрацию.

При этом коллегия отмечает, что лицом, подавшим возражение, является ИП Восканян К.А., основания и условия использования которым имущественного комплекса ООО «Констант» не проиллюстрированы.

Указание в возражении на существование группы лиц и приведение практики рассмотрения вопроса совместного права на коммерческое обозначение, принадлежащего супругам (17), не может быть принято во внимание по следующим причинам.

Как следует из разъяснений пункта 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» в силу абзаца первого пункта 3 статьи 1229 Кодекса взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними. Такое соглашение может заключаться, в частности, по вопросам использования соответствующего результата или средства, распоряжения исключительным правом, распределения доходов от совместного использования результата или средства либо от совместного распоряжения исключительным правом.

Пунктом 3 статьи 1229 Кодекса определены правила, применяющиеся при отсутствии соглашения между соправообладателями: каждый из правообладателей может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по своему усмотрению, если иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации; распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации; доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат или на такое средство

распределяются между всеми правообладателями в равных долях, за исключением случая перехода исключительного права к нескольким наследникам, когда такое распределение доходов осуществляется в соответствии с наследственными долями.

В данном случае с возражением не представлено ни соглашение, определяющее взаимоотношения лиц, связанных с использованием какого-либо коммерческого обозначения, ни иные доказательства совместного использования результата названного средства индивидуализации (в том числе, в части использования коммерческого обозначения, распоряжения правом на него, распределения доходов от его совместного использования).

Представленная в заседании от 08.06.2020 практика признания совместного права на коммерческое обозначение (17) касается права супругов, имущество которых в силу закона является их совместной собственностью (п.1 ст.34 Семейного кодекса РФ). В данном случае сведений о брачных отношениях между участниками группы лиц не представлено.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, приведенные в поступившем возражении аргументы лица, его подавшего, о несоответствии товарного знака по свидетельству № 714174 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть признаны убедительными.

Возражение, поступившее 13.02.2020, содержит также довод о том, что оспариваемый товарный знак в силу сходства с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, и его аффилированными лицами, способен ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

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 его изготовителе.

Лицо, подавшее возражение, указывает на то, что способность оспариваемого обозначения вводить потребителей в заблуждение основана на ассоциациях этого обозначения с лицом, подавшим возражение, и его аффилированными лицами, как источником оказания услуг, основанных на предшествующем опыте потребителей.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным лицом, оказывающем услуги, необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих факт оказания услуг иным лицом с использованием спорного обозначения, но и подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между услугой и источником ее оказания.

Анализ представленных с возражением материалов, как установлено ранее, не свидетельствует о фактах оказания услуг лицом, подавшим возражение, а также иными лицами, упомянутыми в возражении, с использованием спорного (сходного с ним) обозначения.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что на 10.01.2018 имелась возможность возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между услугами 43 класса МКТУ, маркированными таким обозначением, и лицом, подавшим возражение.

С учетом изложенного, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя, является недоказанным.

Резюмируя изложенное, несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса материалами возражения не доказано.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.02.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 714174.