

## 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. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.07.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Агаевым Махаудином Аллахкули оглы, г. Курган (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667295, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2017738603 с приоритетом от 18.09.2017 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.08.2018 за №667295 в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) *«кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров»* на имя Мамедова Самира Мамед Оглы, г. Курган (далее – правообладатель).

# НА УГЛЯХ

Оспариваемый товарный знак **НА УГЛЯХ** по свидетельству №667295 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем 13.07.2020 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения, поскольку осуществляет деятельность в том же сегмента рынка, что и правообладатель оспариваемого знака и в своей деятельности использует обозначение «НА УГЛЯХ»;

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что словесный элемент «НА УГЛЯХ» в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемый регистрации, указывает на способ производства продукции, применяемой в ходе осуществления деятельности, связанной с оказанием услуг в области общественного питания.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667295 недействительным полностью.

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

1. Выписка из ЕГРИП сведений о лице, подавшем возражение;
2. Сведения об оспариваемом товарном знаке;
3. Претензия-требование о нарушении и выплате компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству №667295 от 22.05.2020 и приложение к нему;
4. Постановление Курганского городского суда от 25.02.2020;
5. Распечатки из сети Интернет с сайта <http://docviewer.yandex.ru/>.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана оспариваемому знаку была предоставлена с соблюдением требований пункт 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку обозначение «НА УГЛЯХ» в отношении оспариваемых услуг обладает различительной способностью и не является какой-либо характеристикой данных услуг;

- что касается привлечения лица, подавшего возражение к административной ответственности, то данный факт является следствием его незаконного использования оспариваемого товарного знака на вывесках и фасаде для индивидуализации услуг заведения общественного питания, что привело к смешению услуг заведений лица, подавшего возражение, с услугами оказываемыми правообладателем.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №667295.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (18.09.2017) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №667295 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667295 может быть подано заинтересованным лицом.

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, прослеживается, что ИП Агаев Махаддин Аллахкули оглы осуществляет деятельность по оказанию услуг общественного питания, которая однородна услугам 43 класса МКТУ оспариваемой регистрации, и использует обозначение «НА УГЛЯХ», сходное с оспариваемым товарным знаком.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, и правообладатель являются участниками спора, касающегося законности использования лицом, подавшим возражение, обозначения «НА УГЛЯХ» в отношении для услуг общественного питания, в связи с чем усматривается столкновение интересов двух лиц в одном сегменте рынка.

Ввиду указанного коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение.

**НА УГЛЯХ**

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №667295 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ: *«кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусовые; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров».*

Анализ соответствия оспариваемого знака (1) требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно общедоступным словарно-справочным источникам информации (см. Толковые словари на сайте <https://dic.academic.ru/>) обозначения «НА УГЛЯХ» означает способ приготовления пищи, а именно термическая обработка на углях.

Приготовление пищи на углях – это древнейший способ приготовления пищи, который используется и в наши дни.

Оспариваемые услуги 43 класса МКТУ представляют собой услуги общественного питания, оказываемые в ресторанах, кафе, барах, столовых, закусочных и других местах общественного питания, которые включают, в том числе, услуги по изготовлению продукции общественного питания, различными способами, включая такой способ приготовления, как на углях, например, мясо, овощи, рыба, приготовленные на углях).

Изложенное, позволяет коллегии прийти к выводу о том, что применительно к услугам 43 класса МКТУ, указанным в оспариваемой регистрации) обозначение «НА УГЛЯХ» является прямым (без домысливания и ассоциаций) указанием на то, что при оказании услуг общественного питания, используется способ приготовления пищи – на углях, следовательно, не обладает различительной способностью, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное довод лица, подавшего возражение, о несоответствии знака по свидетельству №667295 положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, доказан.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.07.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667295 недействительным полностью.**