

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (далее - Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение, поступившее 31.08.2021, поданное ООО «Привилегия», г. Сочи (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №652435, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2017733973 с приоритетом от 21.08.2017 зарегистрирован 17.04.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №652435 в отношении товаров и услуг 29, 30, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака по свидетельству №652435 является ИП Сорокин А.В., Санкт-Петербург (далее – правообладатель) на основании договора о распоряжении исключительным правом (соответствующая запись 13.12.2021 была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.08.2021 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 1, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- факт возникновения исключительных прав на коммерческое обозначение «ПХАЛИ-ХИНКАЛИ» у лица, подавшего возражение (ООО «Привилегия», г. Сочи),

установлен вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Краснодарского края по делу №А32-4059/2020 от 12.10.2020 по иску ООО «Пхали-Аренда» к ООО «Привилегия», ООО «Марта +» о взыскании 10000000 рублей в качестве компенсации за использование товарного знака;

- в частности, в решении Арбитражного суда Краснодарского края по делу №А32-4059/2020 от 12.10.2020 указывалось, что «из договора аренды от 22.06.2016 №557, заключенного между ООО «Привилегия» и НПА «Красная поляна» на аренду помещения под ресторан, усматривается, что в июне 2016 года ответчик использовал для идентификации ресторана коммерческое обозначение «Пхали Хинкали». Отчет кассового терминала ООО «Привилегия» от 29.10.2016 также содержит указанное коммерческое обозначение. Кроме того, ответчиком представлены в материалы дела скриншоты страниц интернет-сайта <https://www.tripadvisor.ru/>, на котором размещались отзывы о ресторане «Пхали-Хинкали», первый из которых был размещен 07.10.2016;

- факт наличия сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству №652435 и коммерческого обозначения «ПХАЛИ-ХИНКАЛИ» также был установлен решением Арбитражного суда Краснодарского края по делу №А32-4059/2020 от 12.10.2020. Так, в данном решении указывалось, что «Суд отмечает, что ответчиками использовалось именно словосочетание «Пхали-Хинкали», а не указанные слова по отдельности. Более того, в товарном знаке истца по свидетельству №652435 присутствует графическое изображение «хинкали», которое также присутствует на вывеске кафе, в котором выдано чек от ООО «МАРТА+». На основании изложенного, можно сделать вывод о сходстве до степени смешения спорных обозначений, использованных ответчиками с зарегистрированным товарным знаком истца»;

- таким образом, лицо, подавшее возражение считает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №652435 не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, так как дата приоритета оспариваемого обозначения возникла позже даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение «ПХАЛИ-ХИНКАЛИ», принадлежащего ООО «Привилегия»;

- вместе с тем регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №652435 была произведена с нарушением подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как словесный элемент «ПХАЛИХИНКАЛИ» оспариваемого обозначения однозначно используется во всеобщем употреблении для обозначения блюд, принадлежащих грузинской кухни (согласно Википедии: «хинкали» - блюдо грузинской кухни из горных областей Пшави, Мтиулети и Хевсурети Грузии, получившее распространение в других районах Кавказа и по всему бывшему СССР; «пхали - одно из популярнейших и дешёвых блюд грузинской кухни»).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №652435 недействительным полностью в отношении всех товаров и услуг 29, 30, 43 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия договора аренды нежилого помещения от 22.06.2016 № 557;
2. Копия приложение № 2 к договору аренды нежилого помещения от 22.06.2016 № 557;
3. Копия отчета кассового терминала от 29.10.2016;
4. Фото коммерческого обозначения «Пхали-Хинкали» принадлежащее ООО «Привилегия»;
5. Скриншот с сайта www.tripodvizer.ru об оставленных отзывах посетителей;
6. Скриншот с сайта www.business.google.com;
7. Копия решения Арбитражного суда Краснодарского края по делу №А32-4059/2020 от 12.10.2020;
8. Копия постановления №15АП-19413/2020 Пятнадцатого Арбитражного Апелляционного суда города Москвы от 16.12.2020;
9. Копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу №А32-4059/2020 от 19.04.2021;
10. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Пхали-Аренда»;
11. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Привилегия».

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 08.09.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 15.10.2021.

На заседании коллегии 15.10.2021 правообладатель присутствовал и представил отзыв по мотивам поступившего 31.08.2021 возражения. Так как отзыв не был представлен заранее, рассмотрение возражения было перенесено на более поздний срок.

В отзыве от 15.10.2021 по мотивам поступившего 31.08.2021 возражения правообладатель отмечал следующее:

- из материалов возражения следует, что лицо, подавшее возражение, считает установленным факт возникновения у него исключительного права на коммерческое обозначение «Пхали-Хинкали» в ходе рассмотрения дела № А32-4059/2020 Арбитражным судом Краснодарского края. Учитывая, что Роспатент при рассмотрении поданного возражения не связан доводами судебных актов, состоявшихся по делу № А32-4059/2020, и вправе проверить соответствующие обстоятельства, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, правообладатель обращает внимание на то, что, по его мнению, при рассмотрении дела № А32-4059/2020 суд не установили факт возникновения у лица, подавшего возражение, права на коммерческое обозначение. Суд пришел к выводу, что лицом, подавшим возражение, велась предпринимательская деятельность по эксплуатации ресторанов с использованием обозначения «ПХАЛИХИНКАЛИ» еще до регистрации оспариваемого товарного знака, принадлежащего правообладателю. Вместе с тем, суд не пришел к однозначному выводу о том, что лицу, подавшему возражение, принадлежит право на коммерческое обозначение. Сам по себе факт использования некоего обозначения для ведения предпринимательской деятельности не свидетельствует о возникновении исключительного права на коммерческое обозначение с точки зрения положений действующего в этом отношении законодательства. В частности, суд не устанавливал известность коммерческого обозначения в пределах определенной территории, а также не определил вид используемого обозначения (изобразительное, словесное, комбинированное). Таким

образом, из судебных актов не следует, что у ООО «Привилегия» возникло исключительное право на коммерческое обозначение, наличие которого позволяет оспаривать правовую охрану товарного знака по свидетельству №652435;

- даже если считать, что лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на коммерческое обозначение, оспариваемый товарный знак в любом случае не подлежит отмене, так как правообладателю принадлежит исключительное право на собственное коммерческое обозначение «Пхали-Хинкали», право на которое возникло раньше. Исключительное право правообладателя на коммерческое обозначение возникло еще в 2014-2015 годах, то есть задолго до момента начала использования лицом, подавшим возражение, своего обозначения;

- так, обсуждение внутри компании правообладателя вариантов коммерческого обозначения и выбор обозначения «Пхали-Хинкали» для индивидуализации предприятия общественного питания (ресторана) началось еще в августе 2014 года, что следует из электронной переписки-протокола, в которой было предложено несколько различных наименований ресторана, среди которых было и «Пхали-Хинкали». Данное обозначение было утверждено всеми участниками обсуждения для индивидуализации ресторана в качестве имущественного комплекса, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 53, корп. 1, литера А, пом. 83-Н (приложение № 12).

- для развития и защиты обозначения «Пхали-Хинкали» также в 2014 году были проведены патентные исследования (приложение № 13), в феврале 2014 года был зарегистрирован домен phali-hinkali.ru (приложение № 14). С момента регистрации домена можно считать, что соответствующее обозначение, являющееся уникальным наименованием для рассматриваемого рынка, стало известно широкому кругу лиц ввиду его появления в сети-Интернет. Далее, 10.04.2015 была подана первая заявка на регистрацию товарного знака с элементом «Пхали-Хинкали» (заявка № 2015710334 для услуг 35, 43 классов МКТУ);

- подготовка к открытию ресторана с использованием коммерческого обозначения «Пхали-Хинкали» дополнительно подтверждается дизайнерскими разработками схем помещений ресторана (приложение № 15), а также фотографиями

помещений. Указанные материалы также относятся к 2014 году (приложение № 16). Таким образом, разработка обозначения «Пхали-Хинкали» в целях его использования на вывеске ресторана в качестве его официального наименования началась в августе 2014 года;

- при этом помещение, в котором располагается ресторан «Пхали-Хинкали» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 53, корп. 1, литера А, пом. 83-Н, принадлежит Сорокину А.В., что подтверждается договорами купли-продажи помещения, свидетельством о государственной регистрации, а также техническими документами на помещение (приложение № 16);

- Сорокин А.В., наряду с тем, что является собственником помещения, в котором располагается ресторан «Пхали-Хинкали», также является корпоративным участником Общества с ограниченной ответственностью «Евразия-Нирвана», арендующего помещение ресторана и осуществляющего текущую операционную деятельность в части функционирования ресторана «Пхали-Хинкали» (приложение № 17). Указанные хозяйственные связи в виде собственности, арендных отношений, а также управленческих и корпоративных взаимоотношений участников бизнеса являются частью согласованной ранее структуры владения и функционирования ресторана, разработанной с целью оптимизации затрат на открытие и в целом функционирование ресторана «Пхали-Хинкали»;

- еще на этапе запуска деятельности ресторана Сорокин А.В. осуществлял согласование вывески «Пхали-Хинкали» и, являясь собственником помещения, давал согласие на ее установку на фасаде здания, в котором находится ресторан «Пхали-Хинкали». В результате таких усилий в апреле 2016 года было получено официальное разрешение на размещение конструкции вывески (приложение № 18);

- в подтверждение широкой известности коммерческого обозначения «Пхали-Хинкали» следует сказать, что открытие ресторана было широко анонсировано для обеспечения его узнаваемости среди потребителей, ресторан посетили представители различных СМИ (приложения №21-23, 32, 37-38). Широкое распространение информации о ресторане «Пхали-Хинкали» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 53 в прессе и масс-медиа свидетельствует о приобретении

коммерческим обозначением «Пхали-Хинкали» известности как минимум в 2015 году на территории города Санкт-Петербурга;

- о приобретении обозначением «Пхали-Хинкали» широкой известности в пределах определенной территории свидетельствуют также многочисленные отзывы потребителей, которые датируются началом 2015 года (приложения №26-28, 30, 31);

- впоследствии коммерческое обозначение приобрело еще более широкую известность, так как обозначение «Пхали-Хинкали» в связке с ресторанами в Санкт-Петербурге появлялось в различных деловых и пользовательских средствах массовой информации, таких как РБК, Ведомости, Коммерсанту Рамблер и других (приложения №№ 32-44).

- необходимо отметить, что обозначение «Пхали-Хинкали» непрерывно используется по настоящее время. В частности, об этом свидетельствуют многочисленные отзывы, комментарии, фотографии в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram» (приложения № 45-47), а также огромное количество отзывов на сайтах, указанных выше, размещение информации о ресторане в Интернет-изданиях, например, «Собака» (приложение № 48), на официальном сайте ресторана phali-hinkali.ru (приложение № 49);

- право на коммерческое обозначение охраняется при условии, что такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории (пункт 1 статьи 1539 Кодекса; пункт 178 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). Рассматриваемые обозначения - оспариваемый товарный знак и возникшее ранее его даты приоритета коммерческое обозначение, а также обозначение лица, подавшего возражение, имеют локальный характер. Так, предприятия правообладателя и лица, подавшего возражение, располагаются в различных регионах. В частности, лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность на территории г. Сочи (Краснодарский край), в то время как правообладатель ведет коммерческую деятельность преимущественно на территории Санкт-Петербурга, а также использует коммерческое

обозначение в отношении предприятий на территории иных регионов. Правообладатель не ведет ресторанный бизнес на территории Краснодарского края. Следовательно, их действие и соответствующая известность потребителям ограничены пределами определенных территорий, что должно исключать саму возможность реального столкновения между собой рассматриваемых средств индивидуализации;

- в отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии заявленного обозначения подпункту 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, правообладатель отмечает, что материалы возражения не содержат доказательств более раннего по сравнению с датой приоритета оспариваемого товарного знака широкого использования иными лицами наименования «ПХАЛИХИНКАЛИ» для видового обозначения соответствующих товаров и услуг ресторанов, что свидетельствовало бы об общеупотребимости обозначения.

К отзыву были приложены следующие материалы:

12. Скриншоты переписки относительно вывески, коммерческого обозначения, проведения исследований на патентную чистоту обозначения «Пхали-Хинкали» за 2014 г.;

13. Информация о домене phali-hinkali.ru с ресурса «Whois»;

14. План помещений ресторана по адресу: Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 53, лит. А, пом. 83-Н;

15. Скриншот записи из социальной сети «ВКонтакте» относительно подготовки к открытию ресторана от 16 декабря 2014 г.;

16. Документы, подтверждающие право собственности Сорокина А.В. на помещение, в котором располагается ресторан «Пхали-Хинкали»;

17. Документы на покупку долей в ООО «Евразия-Нирвана»;

18. Разрешение на установку вывески «Пхали-Хинкали»;

19. Многочисленная электронная переписка с участием Сорокина А.В.;

20. Публикации в группе в социальной сети «ВКонтакте» по поводу открытия ресторана (январь 2015 г.);

21. Статья «Открытие: хинкальная «Пхали-хинкали» на «allcafe.ru», с указанием даты открытия - 21 февраля 2015 г. по адресу г. Санкт-Петербург, Просвещения пр., 53, к.1 (<https://allcafe.ru/reviews/opennews/phali/>);

22. Статья «Пхали-Хинкали»: еще больше кавказской кухни» от 18 февраля 2015 г. на «Натур Продукт» - интернет-журнала об экологичной жизни (<https://npmag.ru/mesta/gdepotst/phali-hinkali/>);

23. Статья «Пхали или Хинкали» на «Бинокль» от 28 февраля 2015 г. (http://binoclespb.ru/post/24-02-2015phali_ili_hinkali.html);

24. Презентация-отчет пресс-ланча в «Пхали-Хинкали»;

25. Скриншот видео на сайте «YouTube» «ПхалиХинкали. Ничего личного - только качество!» от 2 февраля 2016 г. (<https://www.youtube.com/watch?v=KcHTc86SuNw>);

26.Отзывы посетителей на сайте «Restoclub» (<https://www.restoclub.ru/spb/place/phalihinkaji>);

27. Отзывы о «Пхали-Хинкали» на пр. Просвещения, 53 на «PETERBURG 2» (<https://peterburg2.ru/restplaces/restoran-phalihinkali-na-prosveshheniya-10320/rev/>);

28. Отзывы посетителей на сайте «Tripadvisor» о «Пхали-Хинкали» на проспекте Просвещения (https://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g298507-d7701560-r280657430-Pkhali_Khinkali-StPetersburgNorthwesternDistrict.html);

29. Рекламный каталог;

30. Отзывы посетителей на сайте «yell.ru» о «Пхали-Хинкали» на проспекте Просвещения (<https://www.yell.ru/spb/com/hinkalnaya-phali-hinkali11771022/reviews/>);

31. Комментарии по поводу посещения ресторана «Пхали-Хинкали» в социальной сети «ВКонтакте»;

32. Статья «Рестораны Петербурга борются с кризисом низким счетом и караоке» на «РБК» от 9 июня 2015 г. (https://www.rbc.ru/spb_sz/09/06/2015/5592b7519a7947f6f764aca3);

33. Статья «Как показывает опыт «Что нужно знать рестораторам и отельерам» на «Tvovbro» от 4 декабря 2018 г. (<https://www.tvovbro.com/stream/50678959502000000chto-nuzhnoznat-riestoratoram-i-otielieram>);

34. Статья «Место с душой и прибылью: «Чему именитые эксперты научат рестораторов, отельеров и маркетологов Калининграда» на «Rambler» от 17 октября 2018 г. (<https://news.rambler.ru/other/41059426-rnesto-s-dushov-i-pribylvu-chernu-iiTienitve-ekspertvbudut-uchit-restoratorov-otelerov-i-marketologov-kaliningrada/>);

35. Статья «Санкт-Петербург: стадион-скандал, «белые ночи» и экскурсии по крышам» на «Реальное время» от 11 июня 2018 г. (https://realnoevremya.ru/articles/94945-gid-po-sanktpeterburgu-pered-chempionatom-mirapofutbola?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D);

36. Статья «Корюшка пришла: лучшие спецпредложения в ресторанах Петербурга» в Интернет-журнале «Собака» от 3 мая 2018 г. (https://www.sobaka.ru/bars/trends/70667?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D);

37. Статья «Гарсон с кавказским прононсом» на «Коммерсанты») от 03.07.2015(https://www.kommersant.ru/doc/2759799?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D);

38. Статья «Ресторатор без претензий» на Санкт-Петербургские Ведомости от 30.12.2015(https://spbvedomosti.ru/news/ekonomika/restorator_bez_nbspptenzii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D);

39. Статья «Шеф-повара Петербурга делились секретами приготовления окрошки на кулинарном поединке» на «Невские Новости» от 2 июня 2016 г. (https://nevnov.ru/447048-shef-povara-peterburga-delilis-sekretami-prigotovleniya-okroshkinakulinarnompoeinke?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D);

40. Статья «ВЕСТИ» от 23 сентября 2016 г. (<https://www.vesti.ru/finance/article/1511055>);
41. Статья «Усы на палочке и сумасшедшее чаепитие: гид по фестивалю «Булочки скорницей» на «PETERBURG2» от 24 ноября 2016 г. (<https://peterburg2.ru/articles/usy-napalochke-i-sumasshedshee-chaepitie-gid-po-festivalvu-bulochki-s-koricey-31163.html>);
42. Статья «В Петербурге создается новая ресторанная группа» на «РБК» от 9 июня 2017 г. (https://www.rbc.ru/spb_sz/09/06/2017/593ab67f9a794749af0bedfa?utm_source=vxnews&utm_medium=desktop&utmreferrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D);
43. Статья «Ресторанные фестивали: итоги и перспективы» на «Restoclub» от 30 июня 2017 г. (https://www.restoclub.ru/review/chiefs/restorannye-festivali-itogi-iperspektivy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utmreferrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D);
44. Статья на «Hotel REPORT» от 20 декабря 2017 г. (<https://hotel.report/events/22-dekabrya-2017-v-cronweH-inn-stremvannava-sostoitsva-konferenciya-kadrovava-politika-v-otele>);
45. Скриншоты, подтверждающие использование коммерческого обозначения из социальной сети «ВКонтакте»;
46. Скриншоты, подтверждающие использование коммерческого обозначения из социальной сети «Facebook»;
47. Скриншоты, подтверждающие использование коммерческого обозначения из социальной сети «Инстаграм»;
48. Интернет-журнал «Собака»: информация о ресторане «Пхали-Хинкали» на проспекте Просвещения, 53 (<https://www.sobaka.ru/places/2713>);
49. Информация с сайта «phali-hinkali.ru» за 2020 и 2021 гг. (<https://phali-hinkali.ru/>).

Лицом, подавшим возражение, 20.10.2021 были направлены дополнения к возражению от 31.08.2021, в которых он повторил доводы, изложенные в возражении,

вместе с тем представил дополнительные материалы, а именно фотографии, на которых размещено коммерческое обозначение «ПХАЛИ-ХИНКАЛИ (приложение №50).

Лицом, подавшим возражение, 12.11.2021 была направлена письменная позиция на доводы правообладателя, отраженные в отзыве от 15.10.2021, которая сводится к следующему:

- ранее в Арбитражном суде Краснодарского края было рассмотрено дело №А32-4059/2020 по иску ООО «Пхали-Аренда» к ООО «Привилегия» о взыскании компенсации за неправомерное использование товарного знака по свидетельству №652435. В рамках данного спора судом первой апелляционной и кассационной инстанции был установлен факт возникновения исключительного права на коммерческое обозначение «Пхали-Хинкали» у ООО «Привилегия» (приложения №№7-8);

- довод правообладателя, что исключительное право на данное коммерческое обозначение у него возникло раньше, чем у лица, подавшего возражение, является несостоятельным, так как согласно выписке из ЕГРЮЛ юридическое лицо ООО «Пхали-Аренда» было зарегистрировано 15.11.2016 года (приложение №10). Таким образом, исключительное право на коммерческое обозначение к ООО «Пхали-Аренда» не могло возникнуть раньше даты регистрации такого юридического лица, а именно до 15.11.2016 года;

- кроме того, представителями подателя возражения 12.11.2021 была осуществлена покупка товара, а именно «Хачапури по-грузински» в помещении, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 53, корп. 1, литер А, пом. 83-Н в ресторане ПХАЛИ ХИНКАЛИ. Получив квитанцию об оплате данного товара, а также ознакомившись с уголком потребителя, представителями ООО «Привилегия» было установлено, что деятельность в данном помещении ведет ООО «Пхали-Север», которое на дату рассмотрения возражения и использует наименование «Пхали-Хинкали» для индивидуализации данного предприятия. Таким образом, ООО «Пхали-Аренда» никакого отношения к данному предприятию и коммерческому обозначению не имеет;

- довод правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак не может быть отменен на основании предполагаемого коммерческого обозначения лица, подавшего возражение, ввиду того, что территории осуществления коммерческой деятельности участников спора не пересекаются, также является несостоятельным, так как основан на неверном толковании норм материального права. Так, согласно статье 1540 Кодекса «на территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации».

Правообладателем 09.12.2021 были направлены дополнительные пояснения на доводы возражения от 31.08.2021 и на письменную позицию, лица, подавшего возражение, от 12.11.2021, в которых он отмечал следующее:

- согласно пункту 7 информационного сообщения Роспатента «О проверке соответствия обозначений, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков, требованиям пункта 8 (в части фирменных наименований и коммерческих обозначений) статьи 1483 Кодекса», применительно к коммерческому обозначению при проверке соответствия заявленного коммерческого обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, следует убедиться в том, что исключительное право на коммерческое обозначение действует на момент рассмотрения обращения;

- как следует из практики Роспатента и судебной практики, в круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по пункту 8 статьи 1483 Кодекса, входит в том числе проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату подачи возражения против предоставления товарному знаку правовой охраны

- при наличии соответствующего довода;

- как отмечено в пункте 7 Информационного письма Роспатента, при проверке документов обращения по пункту 8 статьи 1483 Кодекса необходимо убедиться в том, что обратившееся лицо представило доказательство того, что у соответствующего юридического лица или индивидуального предпринимателя имеется действующее предприятие (т.е. имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности);

- как следует из обстоятельств дела, в настоящий момент (а также на дату подачи возражения), лицу, подавшему возражение, не принадлежит исключительное право на коммерческое обозначение «Пхали-Хинкали», так как ООО «Привилегия» не осуществляет деятельность по эксплуатации ресторана общественного питания «Пхали-Хинкали» в г. Сочи и не использует коммерческое обозначение;

- в связи с посещением ресторана «Пхали-Хинкали» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, с. Эстосадок, ул. Горная Карусель, д. 9, в отношении которого лицо, подавшее возражение, утверждает, что оказывает услуги по общественному питанию, установлено, что на данный момент по указанному адресу в ресторане «Пхали-Хинкали» оказывает услуги общественного питания ООО «Фабрика ПХ», а не ООО «Привилегия». В частности, на двери при входе в ресторан «Пхали-Хинкали кавказская кухня» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, с. Эстосадок, ул. Горная Карусель, д. 9 указано юридическое лицо ООО «Фабрика ПХ» (ИНН 2367018743, ОГРН 1212300016136), что видно на фотографии, сделанной в месте расположения ресторана (приложение №51). На квитанции об оплате (чеке), выданном в связи с заказом блюда «хачапури по-аджарски» 29.11.2021 г., также указано юридическое лицо - ООО «Фабрика ПХ» и адрес: Краснодарский край, г. Сочи, с. Эстосадок, ул. Горная Карусель, д. 9 (приложение №52). При оплате чаевых путем сканирования qr-кода с чека посредством ресурса «netmonet.co» также отражается наименование ресторана - «Пхали Хинкали 1» (приложение №53). Кроме того, в результате осмотра внутреннего помещения ресторана установлено наличие сертификата соответствия, выданного Региональной общественной организацией «Служба защиты прав потребителей» № 196500, который располагается в уголке потребителя в помещении ресторана «Пхали-Хинкали». На данном сертификате прописано наименование юридического лица - ООО «Фабрика ПХ», с указанием адреса (виден фрагмент): ул. Горная Карусель, д. 9. Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что ООО «Фабрика ПХ» представлена вся необходимая информация о правилах оказания услуг общественного питания по данному адресу (приложение № 54);

- из открытых источников также следует, что на данный момент ООО «Фабрика ПХ» фактически оказывает услуги общественного питания по адресу Краснодарский край, г. Сочи, с. Эстосадок, ул. Горная Карусель, д. 9 (приложения №55-59);

- из совокупности представленных выше доказательств, а именно: сведений из открытых источников, сертификатов соответствия, лицензий, судебного акта, квитанций об оплате, следует, что по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, с. Эстосадок, ул. Горная Карусель, д. 9 осуществляет фактическую деятельность по эксплуатации организации общественного питания «Пхали-Хинкали» ООО «Фабрика ПХ», а не лицо, подавшее возражение;

- следовательно, у лица, подавшего возражение, отсутствует конкретное предприятие, для индивидуализации которого используется обозначение «Пхали-Хинкали», а это является необходимой предпосылкой для признания права на коммерческое обозначение; коммерческое обозначение не используется лицом, подавшим возражение;

- ни одно из представленных доказательств лица, подавшего возражение, не подтверждает наличие у конкретного лица (ООО «Привилегия») прав на конкретное предприятие «Пхали-Хинкали» на момент подачи и рассмотрения настоящего возражения, либо использование такого обозначения лицом, подавшим возражение;

- правообладатель обращает внимание на то, что обстоятельства, установленные судами в деле № А32-4059/2020, не имеют преюдициального значения при рассмотрении дела в Роспатенте. Роспатент не связан доводами судебных актов и вправе самостоятельно проверить обстоятельства, на которые ссылается лицо, подавшее возражение. Согласно сложившейся практике, Роспатент устанавливает факт наличия права на коммерческое обозначение самостоятельно вне зависимости от наличия судебного акта, затрагивающего такое обозначение;

- даже если исходить из того, что у ООО «Привилегия» возникло право на коммерческое обозначение в 2016 году (с чем правообладатель не согласен), на момент рассмотрения настоящего возражения ООО «Привилегия» не обладает правом на коммерческое обозначение «Пхали-Хинкали» или его утратило, так как деятельность по эксплуатации заведения общественного питания «Пхали-Хинкали» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, с. Эстосадок, ул. Горная Карусель, д. 9 ведётся другим лицом (ООО «Фабрика ПХ»). Следовательно, Роспатент не обязан руководствоваться судебными актами, которыми предположительно было

установлено право на коммерческое обозначение, если на момент подачи и рассмотрения возражений в Роспатенте такое право на коммерческое обозначение отсутствует или было утрачено с учетом изменившихся фактических обстоятельств;

- в отношении представленных фотографий, лицом, подавшим возражение, в возражении от 31.08.2021 (приложение №4) и в дополнении к нему от 20.10.2021 (приложение №50) правообладатель отмечает, что на фотографиях отсутствуют даты, когда они были сделаны, в связи с чем не представляется возможным установить, что обозначение приобрело известность в пределах определенной территории до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в делах об установлении права на коммерческое обозначение, как следует из практики, требуется гораздо больший объем доказательств. Лицом, подавшим возражение, не были представлены доказательства возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, так как условия возникновения такого права (в том числе известность обозначения на определенной территории) не были соблюдены. В частности, лицом, подавшим возражение, не были представлены договоры или разрешения на установку вывески, договоры по разработке дизайна обозначения, публикации в прессе, использование обозначения в сети «Интернет», а также иные документы, которые бы подтвердили возникновение устойчивой ассоциации у потребителей с используемым обозначением;

- Сорокин А.В. является индивидуальным предпринимателем, который осуществляет коммерческую деятельность на рынке услуг ресторанов и принимает непосредственное участие в деятельности ресторана «Пхали-Хинкали» на пр. Просвещения, д. 53;

- Сорокин А.В. является лицом, для которого непосредственно разрабатывался сайт по адресу в сети Интернет: <https://phali-hinkali.ru/> (приложения №60-61). На момент заказа разработки сайта (2014 год) он был предназначен для индивидуализации ресторана общественного питания «Пхали-Хинкали» на пр. Просвещения, д. 53, корп. 1, литера А, пом. 83-Н, что следует из Технического задания к договору на разработку дизайна Интернет-сайта и скриншота сайта за 2014 год (приложения №№13, 16). Более того, именно Сорокин А.В. использовал указанный

сайт, в том числе для индивидуализации конкретного предприятия «Пхали-Хинкали» на пр. Просвещения и для развития бренда «Пхали-Хинкали» в целом (приложение № 15), в результате чего обозначение «Пхали-Хинкали» стало известным на определенной территории (г. Санкт-Петербург);

- Сорокин А.В. является собственником помещения по адресу: проспект Просвещения д. 53 корп. 1, литера А, пом. 83-Н, а также владеет долями в ООО «Евразия-Нирвана» и ООО «Пхали-Север», которые являются лицами, аффилированными с ИП Сорокиным А.В., что подтверждается приобретением прав на долю в ООО «Евразия-Нирвана» (приложение №17 к отзыву на возражение) и в ООО «Пхали Север» (приложение №63). Фактическую хозяйственную деятельность в ресторане на пр. Просвещения, д. 53 осуществляет индивидуальный предприниматель Сорокин А.В., о чем информируются посетители уже при входе в ресторан «Пхали-Хинкали» (приложение №62), а также некоторыми сохранившимися благодарственными письмами и отзывами (приложение №64) и хозяйственными договорами (приложение №65). Указанные хозяйственные связи в виде собственности, а также корпоративных взаимоотношений участников бизнеса являются частью согласованной ранее структуры владения и функционирования ресторана, разработанной с целью оптимизации затрат на открытие и в целом функционирование ресторана «Пхали-Хинкали». ООО «Евразия-Нирвана» и ООО «Пхали Север» в разные годы осуществляли операционную деятельность ресторана (выполнение отдельных технических функций). Так, например, в настоящий момент ООО «Пхали Север» осуществляет расчетно-кассовое обслуживание посетителей ресторана. Именно по поручению Сорокина А.В. разрешение на вывеску было получено ООО «Евразия-Нирвана» (приложение №66). Вместе с тем, как подтверждается документами выше, именно Сорокин А.В. осуществлял и продолжает осуществлять непосредственное руководство, участие и оказание услуг в ресторане «Пхали-Хинкали».

К дополнительным пояснениям правообладателем были приложены следующие документы:

51. Информация при входе в ресторан «Пхали-Хинкали» в г. Сочи;

52. Чек об оплате от 29.11.2021;
53. Скриншот с сайта netmonet.co;
54. Сертификат соответствия;
55. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО Фабрика ПХ»;
56. Информация по лицензиям;
57. Постановление по делу об административном правонарушении;
58. Скриншот из Контур.Фокус;
59. Информация по расположению ресторана «Пхали-Хинкали»;
60. Сравнение фотографий;
61. Фотография;
62. Вывеска на входе в ресторан «Пхали-Хинкали» на пр. Просвещения;
63. Документы, подтверждающие право Сорокина А.В. на долю в ООО «Пхали Север»;
64. Благодарственные письма и отзывы;
65. Договор поставки с актом и спецификацией;
66. Подтверждение на оформление вывески на аффилированное лицо;
67. Договор № КС-983 на разработку дизайна Интернет-сайта;
68. Акт сдачи-приёмки к Договору № КС-983;
69. Документы, подтверждающие право пользования доменным именем;
70. Скриншот сайта <https://phali-hinkali.ru/> за 2014 год.

Лицом, подавшим возражение, 09.12.2021 было представлено ходатайство о приобщении дополнительных доказательств к рассматриваемому возражению, а именно:

71. Договор аренды от 20.11.2019;
72. Кассовые чеки от 15.04.2021, 12.04.2021 и 13.04.2021 соответственно;
73. Гостевой счет от 09.04.2017;

74. Выписка из ЭГРЮЛ в отношении «ПХАЛИ-СЕВЕР».

Правообладателем 10.01.2022 были направлены дополнения, которые, в целом, повторяют доводы, отраженные в отзыве правообладателя от 15.10.2021 и в дополнительных пояснениях правообладателя от 09.12.2021, суммируют их в более краткой форме.

На заседании коллегии 14.01.2022 лицом, подавшим возражение, была приложена выдержка пункта 7 Информационного сообщения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10 июня 2020 г. «О проверке соответствия обозначений, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков, требованиям пункта 8 (в части фирменных наименований и коммерческих обозначений) статьи 1483 Кодекса» (приложение №75).

Лицо, подавшее возражение, 23.04.2022 представило дополнение к возражению от 31.08.2021, в котором указывало следующее:

- ООО «Привилегия» прикладывает дополнительные документы, которые свидетельствуют о широкой известности коммерческого обозначения «ПХАЛИХИНКАЛИ» (приложения №№76-87);

- согласно статье 1225 Кодекса товарный знак и знак обслуживания, коммерческое обозначение, фирменное наименование являются совершенно самостоятельными средствами индивидуализации. Таким образом, коммерческое обозначение (если и возникло) у правообладателя оспариваемого товарного знака, не имеет отношения к настоящему возражению.

К дополнению к возражению от 25.04.2022 лицом, подавшим возражение, были приложены следующие документы:

76. Договор на изготовление и монтаж вывески от 16.09.2016;

77. Товарная накладная о покупке вывески;

78. Договоры поставок за 2016 год;

79. Выписка по лицевому счету 40702810726170001106 за 2016-2019 годы;

80. Кассовые чеки за 2017-2018 годы;

81. Платежные поручения по оплате товаров за 2019 год;
82. Накладные за 2019 год;
83. Декларации по уплате налога по системе ЕНВД за 1-4 кварталы 2020 года;
84. Платежные поручения за оплату товаров за 2020 год;
85. Накладные за 2020 год;
86. Кассовые чеки за 2021 год;
87. Отзывы на сайте www.tripadvisor.ru за период с 2016 года по 05.08.2017.

Лицом, подавшим возражение, 25.04.2022 также были направлены пояснения к дополнениям от 23.04.2022 к возражению, в которых он приводил судебную практику (в частности, Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.06.2021 №С01- 823/2021 по делу № СИП-949/2020 (приложение №88)), в которой судебная коллегия отмечала, что «исключительное право на товарный знак действует на всей территории Российской Федерации и не имеет локального характера, в связи с чем сохранение правовой охраны спорного товарного знака создает вероятность его смешения с коммерческим обозначением подателя возражения». Вместе с тем, в данном судебном акте приводилось мнение о том, что «наличие у правообладателя спорного товарного знака прав на сходное коммерческое обозначение не является основанием для сохранения правовой охраны спорного товарного знака независимо от того, когда у этого лица возникло право на перечисленные самостоятельные средства индивидуализации». Таким образом, доводы правообладателя являются несостоятельными, так как основаны на неверном толковании норм материального права.

Правообладателем 05.05.2022 были представлены письменные комментарии на дополнения и пояснения лица, подавшего возражение, от 23.04.2022 и от 25.04.2022 соответственно, в которых он указывал следующее:

- новые доказательства (приложения №№76-87) лица, подавшего возражения, также не подтверждают наличие у последнего права на коммерческое обозначение;
- так, большинство договоров поставки и счётов-фактур не содержат указание на адрес (г. Сочи, Эсто-Садок, ул. Горная карусель, 9) и название кафе «Пхали-Хинкали»,

то есть отсутствует указание на конкретное предприятие, в связи с чем они не могут подтверждать возникновение права на коммерческое обозначение «Пхали-Хинкали» в отношении конкретного предприятия; часть договоров и счётов-фактур относится к другому предприятию по другому адресу: г. Сочи, ул. Эстонская, 15/2; представленные договоры не содержат подтверждение их исполнения;

- товарные накладные подтверждают лишь факт ведения деятельности и не свидетельствуют о широкой известности обозначения (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2017 по делу № СИП-81/2017). Разовые сделки по реализации товаров и аналогичные услуги, оформленные товарными накладными, свидетельствуют лишь об использовании обозначения в качестве наименования услуги, в то время как назначением коммерческого обозначения является индивидуализация предприятия (Решение Суда по интеллектуальным правам от 31.07.2020 по делу № СИП-538/2019);

- внутренние налоговые и финансовые документы компании не могут подтверждать ведение деятельности под определенным обозначением (в практике Роспатента и судебной практике отсутствуют примеры учета таких документов как подтверждающих возникновение права на конкретное обозначение (Решение Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2015 по делу № СИП-125/2015 (оставлено без изменений Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам); Решение Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2015 по делу № СИП-131/2015; Заключение Палаты по патентным спорам от 23.09.2019 (Приложение к решению Роспатента от 11.10.2019 по заявке № 2015710043)));

- платежные поручения по вывеске, меню, бейджам датируются 2019-2021 годами, то есть позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, ввиду чего не могут быть приняты коллегией во внимание;

- в документах лица, подавшего возражение, отсутствует официальное разрешение на установление вывески. Вместе с тем, согласно сложившейся практике Роспатента и судов, такой документ является одним из основных для установления права на коммерческое обозначение (Заключение Палаты по патентным спорам от 05.09.2019 (Приложение к решению Роспатента от 16.09.2019 по заявке №

2018738686); Заключение Палаты по патентным спорам от 23.09.2019 (Приложение к решению Роспатента от 11.10.2019 по заявке № 2015710043); Заключение Палаты по патентным спорам от 26.02.2021 (Приложение к решению Роспатента от 15.03.2021 по заявке № 2016727254/33));

- договор на установление вывески содержит дату 2016 год, в то время как представленные платежные поручения по вывеске содержат указание на 2019-2021 годы, что свидетельствует о явном противоречии;

- договор на вывеску не содержит макетов, позволяющих установить, какое обозначение размещалось на вывеске до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что имеет ключевое значение для установления права на коммерческое обозначение (Заключение Палаты по патентным спорам от 21.02.2019 (Приложение к решению Роспатента от 29.04.2019 по заявке № 2016748777); Решение Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2020 по делу № СИП-226/2020 (оставлено без изменений Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам));

- документы, представленные лицом, подавшим возражение, являются внутренними документами (товарные накладные, налоговые документы, банковские документы, договоры поставки продукции), которые сами по себе не свидетельствуют о непосредственном широком использовании обозначения в пределах определенной территории. Лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые бы свидетельствовали о том, что коммерческое обозначение «Пхали-Хинкали» стало узнаваемым для потребителей и известным в пределах определенной территории (например, рекламные материалы, публикации в социальных сетях, публикации в журналах, в прессе, приглашение на открытие ресторана, официальное разрешение на установку вывески и так далее);

- более подробный анализ представленных лицом, подавшим возражение, дополнительных документов (приложения №№76-87) приводится правообладателем в приложении к настоящему пояснению (приложение №89);

- в настоящем деле право на коммерческое обозначение у лица, подавшего возражение, не могло возникнуть в связи с тем, что данное обозначение стало широко известным и уже длительное время использовалось правообладателем;

- правообладатель совершил все подготовительные действия (провел патентный поиск, оформил вывеску, разработал сайт) и начал использовать свое коммерческое обозначение в 2014-2015 годах, о чем было широко анонсировано в социальных сетях, огромном количестве публикаций, на сайте phali-hinkali.ru, а также зарегистрирован товарный знак с элементом «ПХАЛИ-ХИНКАЛИ» по свидетельству №589090 с датой приоритета от 10.04.2015;

- лицо, подавшее возражение, открыло свой ресторан только в 2016 году, когда обозначение «Пхали-Хинкали» уже приобрело широкую известность на рынке;

- даже если исходить из того, что у ООО «Привилегия» возникло право на коммерческое обозначение в 2016 году (с чем правообладатель не согласен), на момент рассмотрения настоящего возражения лицо, подавшее возражение, не обладает правом на коммерческое обозначение «Пхали-Хинкали» или его утратило;

- как ранее было подробно описано правообладателем, лицо, подавшее возражение, утратило право на коммерческое обозначение в связи с тем, что ООО «Привилегия» не обладает предприятием как необходимой предпосылкой наличия права на коммерческое обозначение, и не ведет хозяйственную деятельность по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, с. Эстосадок, ул. Горная Карусель, д. 9;

- в дополнение к уже представленным документам правообладатель приобщает в материалы дела следующие документы и материалы: 1) официальные сведения из ФНС (с подписью и печатью ФНС) о выручке и иных финансовых показателях ООО «Фабрика ПХ», ведущей деятельность по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, с. Эстосадок, ул. Горная Карусель, д. 9 (приложение №91); 2) выписку из ЕГРН (с квитанцией), подтверждающую, что помещение с кадастровым номером 23:49:0420022:1342 (этот номер совпадает с номером из договора аренды, который ранее представляло лицо, подавшее возражение) на текущий момент арендует ООО «Фабрика ПХ», то есть договор аренды официально зарегистрирован на ООО «Фабрика ПХ» (приложение №92);

- ссылки лица, подавшего возражение, на судебные акты по делу №А32-4059/2020 не имеют правового значения, так как: 1) Роспатент обладает собственной компетенцией по установлению наличия или отсутствия коммерческого обозначения

(Заключение Палаты по патентным спорам от 02.04.2015 (Приложение к решению Роспатента от 25.06.2015 по заявке № 2013713740); заключение Палаты по патентным спорам от 13.07.2021 (Приложение к решению Роспатента от 14.08.2021 по заявке № 2015705162)) и обязан проверить наличие права на коммерческое обозначение, в том числе наличие действующего предприятия как имущественного комплекса, именно на момент подачи и рассмотрения возражения (пункт 7 информационного сообщения Роспатента «О проверке соответствия обозначений, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков, требованиям пункта 8 (в части фирменных наименований и коммерческих обозначений)» статьи 1483 Кодекса»);

- лицо, подавшее возражение, вместо развития собственного бренда незаконно позаимствовал данное обозначение у правообладателя, которое к моменту открытия ресторана лицом, подавшим возражение, уже стало широко известным. В условиях интенсивного использования и широкой известности коммерческого обозначения «Пхали-Хинкали» правообладателя до предполагаемой даты возникновения у лица, подавшего возражение, права на коммерческое обозначение в конце 2016 года, лицо, подавшее возражение, называя так ресторан в городе Сочи, не мог не знать о существовании обозначения «Пхали-Хинкали», используемого на рынке для оказания услуг ресторанов. В такой ситуации аргументы лица, подавшего возражения, о невозможности правообладателю защищаться через свое собственное коммерческое обозначение являются неубедительными;

- обстоятельства дела №СИП-949/2021, на которое лицо, подавшее возражение, ссылалось в пояснениях от 25.04.2022 (приложение №88), не применимы к настоящему делу, поскольку в данном деле у лица, подавшего возражение, права на коммерческое обозначение возникли ранее, чем права на коммерческое обозначение правообладателя и товарный знак правообладателя;

К письменным комментариям от 05.05.2022 правообладателем были приложены следующие дополнительные документы:

89. Таблица с детальным анализом новых доказательств лица, подавшего возражение;

90. Таблица с анализом практики Роспатента и Судов по вывеске;

91. Выписка ФНС по ООО «Фабрика ПХ»;

92. Выписка из ЕГРН с квитанцией;

93. Заключение Палаты по патентным спорам от 02.03.2017 (Приложение к решению Роспатента от 11.04.2017 по заявке № 2015704306).

На заседании коллегии 02.06.2022 коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №652435, а именно: словесные элементы «ПХАЛИХИНКАЛИ» оспариваемого товарного знака являются описательными в отношении части товаров 30 класса МКТУ (например «пельмени; равиоли») и части услуг 43 класса МКТУ, связанных с услугами общественного питания, а в отношении иной части товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ способны ввести потребителя в заблуждение об их виде и свойствах, следовательно, оспариваемое обозначение не соответствует пунктам 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Указанные дополнительные обстоятельства против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №652435 были внесены в соответствующую графу протокола членами коллегии, правообладателю представлялось время для формирования своих доводов в отношении дополнительных обстоятельств.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств против предоставления правовой охраны товарному знаку предусмотрено пунктом 45 Правил ППС.

Правообладателем 24.06.2022 были направлены письменные комментарии в отношении дополнительных обстоятельств против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, которые сводились к следующему:

- материалы возражения не содержат доказательств более раннего по сравнению с датой приоритета оспариваемого товарного знака широкого использования иными лицами наименования «ПХАЛИХИНКАЛИ» в качестве видового обозначения соответствующих товаров и/или услуг ресторанов, что свидетельствовало бы об общеупотребимости обозначения;

- правообладатель обращает внимание на практические подходы, которые изложены в Приказе Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39 «Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений», касающиеся возможности восприятия обозначений через домысливание и ассоциации. Описательные элементы - это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе. Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если в процессе экспертизы возникает вопрос - является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным;

- лицо, подавшее возражение, на странице 8 возражения от 31.08.2021 указывает, что словосочетание «пхалихинкали» не указано в словарях в качестве устойчивого сочетания. Это же обстоятельство было отмечено Арбитражным судом Краснодарского края (дело № А32-4059/2020), который опроверг аналогичный довод ответчика (подателя иска), указав: «данное словосочетание «пхалихинкали» отсутствует как самостоятельное общепринятое выражение в русском языке (страница 5 решения). Изложенное, как минимум, свидетельствует о том, что обозначение не является общеупотребимым или описательным для вида товаров или услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- более того, словесный элемент «пхалихинкали» оспариваемого обозначения не является словосочетанием; это самостоятельная словесная единица, образующая фантазийное обозначение, восприятие которого потребителем необходимо связано с домысливанием и ассоциативностью, благодаря чему может возникнуть представление о сфере, в которой данное обозначение используется. Следовательно, обозначение «пхалихинкали» является фантазийным и не может указывать на вид товаров или услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- правообладатель дополнительно обращает внимание на то, что даже при раздельном прочтении слов «пхали» и «хинкали» (с чем правообладатель не может согласиться ввиду вышеизложенных доводов), такие сочетания слов в любом случае не могут быть описательными для услуг 43 класса МКТУ. «Пхали» и «хинкали» являются указанием на вид товаров (традиционные старинные блюда грузинской кухни), они обладают достаточной различительной способностью для индивидуализации деятельности предприятия общественного питания, поскольку не указывают напрямую на вид предприятия как, например, слова «РЕСТОРАН», «КАФЕ», «СТОЛОВАЯ», а через ряд ассоциаций вызывают представление об определенном меню ресторана и направленности кухни. Таким образом, оспариваемый товарный знак в любом случае не указывает напрямую на назначение и свойства услуг 43 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак, в связи с чем основания для применения норм пункта 1 статьи 1483 Кодекса отсутствуют;

- оспариваемый товарный знак характеризуется дополнительной различительной способностью ввиду его длительного и интенсивного использования правообладателем до даты приоритета и после регистрации товарного знака;

- в качестве доказательств приобретенной различительной способности, подтверждающих длительное и интенсивное использование оспариваемого товарного знака, могут быть учтены сведения и материалы, представленные правообладателем в отзыве на возражение от 15.10.2021 (приложения №№12-49) и в письменных пояснениях правообладателя от 08.12.2021 года (приложения №№60-70);

- правообладатель дополнительно сообщает, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака и после его регистрации правообладатель фактически является единственным лицом, использующим обозначение «пхалихинкали» для товаров и услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. В качестве названий ресторанов, отсылающих к блюдам грузинской кухни, на рынке используются иные обозначения, не сходные с оспариваемым товарным знаком. Другие лица в Санкт-Петербурге и субъектах Российской Федерации используют оспариваемое обозначение по договорам коммерческой концессии, о чем имеются сведения в публичных реестрах, и на иных законных основаниях;

- в Краснодарском крае (г. Сочи) обозначение «пхалихинкали» используется незаконно лицами, владеющими несколькими ресторанами, в рамках одного бренда. Обозначение «пхалихинкали» было недобросовестно заимствовано в 2016 году с целью присвоить себе репутацию уникального и ставшего известным обозначения «пхалихинкали», появившегося на рынке в 2014-2015 годах благодаря усилиям правообладателя;

- словесный элемент «ПХАЛИХИНКАЛИ» сам по себе не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товаров или их производителей, либо лица, оказывающего услуги. Иными словами, применительно к товарам и услугам 29, 30, 43 классов МКТУ оспариваемый товарный знак является фантазийным;

- обозначения, указывающие на не присущее товару свойство, которое рядовым, средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, не являются ложными (способными ввести в заблуждение) по смыслу подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Для признания такого несоответствия подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса должен быть сделан вывод о том, что спорное обозначение вызывает, у среднего российского потребителя представление, не соответствующее действительности, при этом такое представление должно отвечать критерию правдоподобности, поскольку ложная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер.

Правообладателем 29.06.2022 были направлены дополнения к письменным комментариям от 24.06.2022, в которых он пояснял следующее:

- слово «пхалихинкали» не входит в лексический фонд ни одного из языков мира, в том числе русского, не встречается в словарях и энциклопедиях, что позволяет рассматривать его в качестве выдуманного слова, не наделенного определенным семантическим значением (приложение №94);

- более того, обозначение «пхалихинкали» не является словосочетанием; это самостоятельная словесная единица, образующая фантазийное обозначение, восприятие которого потребителем связано с домысливанием и ассоциативностью,

благодаря чему может возникнуть представление о сфере, в которой данное обозначение используется;

- фантазийность слова «пхалихинкали» также выражается в том, что оно способно порождать различные ассоциативно-смысловые образы, в частности, может восприниматься как шуточное рифмичное сочетание слов, которое не упоминается ни в специализированной литературе, ни в энциклопедиях, ни в словарных источниках. Обозначение «пхалихинкали» порождает дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации, что усиливает довод о том, что обозначение «пхалихинкали» является фантазийным;

- обозначение «пхалихинкали» не является словосочетанием, несущим в себе какой-либо смысл, что дополнительно подчеркивает ошибочность его отдельного прочтения;

- словесный элемент «пхалихинкали» оспариваемого обозначения выполнен заглавными буквами одинакового размера, между ними отсутствуют пробелы;

- позиция об ошибочности разделения единого словесного элемента на составные части поддерживается практикой Суда по интеллектуальным правам (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2017 по делу № СИП-700/2016; решение Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2014 по делу № СИП-241/2013; решение Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 по делу № СИП-38/2017);

- словесный элемент «пхалихинкали» не может быть признан описательным для товаров 29, 30 классов МКТУ, поскольку «пхали» и «хинкали» являются различными блюдами с разной историей происхождения, особенностями приготовления, рецептурой, способами подачи и многим другим (приложения №№95-100);

- в отношении услуг 43 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, слово «пхалихинкали» само по себе никак не воспроизводит какое-либо родовое или видовое название той или иной услуги, указанной в перечне товарного знака, и не является общепринятым обозначением, применяемым различными лицами для оказания услуг в сфере общественного питания. Обозначение «пхалихинкали» не может описывать услуги, указывая на их

вид или назначение, поскольку такого вида или назначения услуг как «пхалихинкали» не существует;

- предоставление правовой охраны таким товарным знакам, как «Варенье» по свидетельству №436411, зарегистрированному в отношении услуг 43 класса МКТУ, «Лимон&Мята» по свидетельству №644558, зарегистрированному в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, и другим подобным товарным знакам подтверждают изложенную позицию (приложение №101);

- к тому же, наименования различных продуктов часто используются в качестве названий ресторанов, баров, закусочных, а также в отношении услуг, связанных с деятельностью предприятий общественного питания, что дополнительно подтверждает отсутствие описательности у таких обозначений;

- следовательно, обозначение, воспроизводящее видовое наименование товара, является охраноспособным в отношении услуг общественного питания, оказываемых с использованием данного продукта, так как в данном случае отсутствует прямое указание на вид услуг;

- длительное и интенсивное использование оспариваемого товарного знака свидетельствует о том, что в глазах потребителей обозначение «пхалихинкали» ассоциируется с определенной сетью предприятий общественного питания (приложение №103). Потребители осознают, что меню ресторанов «пхалихинкали» составляют не только пхали и хинкали, но и другие блюда, в частности, пицца, различные кондитерские изделия и многое другое (приложение №102). Такая практика по включению в меню ресторанов блюд различной национальной направленности является распространенной и характерной для рынка услуг в сфере общественного питания;

- хотя большинство товаров, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, являются продуктами питания, они не относятся к блюдам грузинской кухни. Обозначение «пхалихинкали» применительно к определенным товарам 29 и 30 классов МКТУ (например, продукты зерновые, батончики злаковые, бумага съедобная и т. д.), которые очевидно не связаны с грузинскими блюдами, не может привести к дезориентации потребителя в отношении данных товаров и не может ввести

потребителя в заблуждение в части их назначения, вызывая ложные, но правдоподобные ассоциации;

- указанное подтверждается практикой Суда по интеллектуальным правам (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.04.2021 № С01 - 332/2021 по делу № СИП- 789/2020) и практикой Роспатента (Заключение Палаты по патентным спорам от 02.10.2018 (приложение к решению Роспатента от 30.11.2018 по заявке №2016731790)). Например, в одном из дел Роспатент указал, что обозначение «пемза» в отношении товаров 32 класса МКТУ является ложным указанием на их вид, такое ложное указание не является правдоподобным, поскольку потребитель не поверит, что ему предлагают в бутылке (или иной подобной упаковке) товар «пемза» или безалкогольные напитки, содержащие горную породу (Заключение Палаты по патентным спорам от 18.11.2014 (приложение к решению Роспатента от 28.01.2015 по заявке №2012733391));

- таким образом, оспариваемое обозначение соответствует положениям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

К дополнениям к письменным комментариям правообладателем были приобщены следующие материалы:

94. Информация из словарей и энциклопедий по обозначению «пхалихинкали»;

95. Информация из открытых источников об описании блюда «пхали»;

96. Выдержка из Википедии об описании блюда «хинкали»;

97. Информация из открытых источников о происхождении блюда «пельмени»;

98. Выдержки из статей об отличии пельменей от хинкали;

99. Информация из Википедии об описании блюда «равиоли»;

100. Выдержки из статей об описании блюда «нюкки»;

101. Информация из открытого реестра товарных знаков о предоставлении правовой охраны товарным знакам, содержащим наименования различных продуктов;

102. Выдержки из меню ресторана «пхалихинкали»;

103. Результаты поисковых выдач Google и Яндекс;

104. Информация о добавлении различных ингредиентов в пхали и в хинкали.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.08.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №652435 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии,

числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой

печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 положениями пункта 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) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

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).

Исходя из требований пункта 2 статьи 1538 Кодекса, коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

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, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 4 статьи 1539 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется.

Как установлено положениями пункта 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1512 Кодекса, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1, 8 статьи 1483 Кодекса. При этом положения указанного пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №652435 представляет собой комбинированное обозначение « ПХАЛИХИНКАЛИ», состоящее из изобразительного элемента в виде хинкали, и из словесного элемента «ПХАЛИХИНКАЛИ», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Возражение, поступившее 31.08.2021, было мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №652435 не соответствует положениям подпункта 1 пункта 1 статьи и пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, на заседании коллегии 02.06.2022 коллегией были выдвинуты дополнительные основания против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №652435, а именно: словесные элементы «ПХАЛИХИНКАЛИ» оспариваемого товарного знака являются описательными в отношении части товаров 30 класса МКТУ (например «пельмени; равиоли») и части услуг 43 класса МКТУ, связанных с услугами общественного питания, а в отношении иной части товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ способны ввести потребителя в

заблуждение об их виде и свойствах, следовательно, оспариваемое обозначение не соответствует пунктам 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ товарного знака по свидетельству №652435 на предмет его соответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Применительно к коммерческому обозначению в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии товарного знака или заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

1) наличие либо отсутствие у юридического лица исключительного права на коммерческое обозначение;

2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения;

3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения;

4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

5) обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 Кодекса);

6) проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака или дату подачи возражения против предоставления товарному знаку правовой охраны – при наличии соответствующего довода.

В решении Арбитражного суда Краснодарского края по делу №А32-4059/2020 от 12.10.2020 указывалось, что «из договора аренды от 22.06.2016 №557, заключенного между ООО «Привилегия» и НПА «Красная поляна» на аренду помещения под ресторан, усматривается, что в июне 2016 года ответчик использовал для идентификации ресторана коммерческое обозначение «Пхали Хинкали» (приложения №№1, 2). Отчет кассового терминала ООО «Привилегия» от 29.10.2016 также содержит указанное коммерческое обозначение (приложение №3). Кроме того,

ответчиком представлены в материалы дела скриншоты страниц интернет-сайта <https://www.tripadvisor.ru/> (приложение №5), на котором размещались отзывы о ресторане «Пхали-Хинкали», первый из которых был размещен 07.10.2016» (приложение №7). Указанные выводы суда впоследствии были подтверждены постановлением №15АП-19413/2020 Пятнадцатого Арбитражного Апелляционного суда города Москвы от 16.12.2020 (приложение №8).

Таким образом, Арбитражным судом Краснодарского края по делу №А32-4059/2020 от 12.10.2020 было установлено, что на дату принятия решения лицо, подавшее возражение обладало исключительными правами на коммерческое обозначение «ПХАЛИ-ХИНКАЛИ» на ведение ресторанной деятельности.

Коммерческое обозначение, используемое лицом, подавшим возражение, и оспариваемый товарный знак по свидетельству №652435 являются сходными до степени смешения, так как в их состав входят фонетически тождественные словесные элементы «ПХАЛИ-ХИНКАЛИ»/«ПХАЛИХИНКАЛИ», выполненные буквами русского алфавита.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что у правообладателя (ИП Сорокина А.В., Санкт-Петербург) оспариваемого товарного знака «» по свидетельству №652435 есть исключительные права на сходный товарный знак

» по свидетельству №589040 с приоритетом от 10.04.2015. При этом указанные средства индивидуализации образуют серию товарных знаков, объединены общим словесным элементом «ПХАЛИХИНКАЛИ» и общим изобразительным элементом в виде хинкали. Кроме того, коллегией приняты во внимание документы, представленные правообладателем, свидетельствующие о том, что он использовал обозначение «ПХАЛИ-ХИНКАЛИ» в 2015 году (приложения №№21-23, 32, 37-38, 26-28, 30-31) и продолжает его использовать и в настоящее время (приложения №№45-49). Таким образом, первенство в использовании обозначения «ПХАЛИ-ХИНКАЛИ» принадлежит правообладателю, в связи с чем коллегия не может прийти к выводу о

том, что регистрация заявленного обозначения нарушает права лица, подавшего возражения, в рамках пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия обращает внимание, что согласно представленным материалам (приложения №№1-6, 50, 71-73) на дату подачи возражения (31.08.2021) и на дату его рассмотрения (14.02.2021) лицо, подавшее возражение, не ведет деятельность по оказанию ресторанных услуг по адресу Краснодарский край, г. Сочи, с. Эстосадок, ул. Горная Карусель, д. 9. Кроме того, правообладателем представлены материалы, свидетельствующие о том, что на настоящий момент по указанному адресу (Краснодарский край, г. Сочи, с. Эстосадок, ул. Горная Карусель, д. 9) в ресторане «Пхали-Хинкали» услуги общественного питания оказывает ООО «Фабрика ПХ», а не ООО «Привилегия» (приложения №№51-54, 91-92), что лицом, подавшим возражение, не оспаривается.

Документов, подтверждающих, что лицо, подавшее возражение, на дату подачи возражения (31.08.2021) и на дату его рассмотрения (14.02.2021) ведет ресторанную деятельность по какому-либо иному адресу в материалы возражения лицом, его подавшим, также не представлено.

Таким образом, ввиду отсутствия материалов, подтверждающих ресторанную деятельность лицом, подавшим возражение, на дату подачи возражения (31.08.2021) и на дату его рассмотрения (14.02.2021) у коллегии нет оснований для вывода о том, что регистрация оспариваемого обозначения по свидетельству №652435 каким-либо образом нарушает права и интересы лица, подавшего возражение в рамках пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, коллегия резюмирует, что лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения в отношении несоответствия оспариваемого обозначения положениям пункта 8 статьи 1483 кодекса, что является самостоятельным основанием для отказа в его удовлетворении в данной части.

В отношении довода лица, подавшего возражение, относительно того, что словесный элемент «ПХАЛИХИНКАЛИ» вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определённого вида на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного вида товаров, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 06.07.2004 N 2606/04 в целях единообразного толкования и применения арбитражными судами нормы законодательства о товарных знаках об основаниях признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление указал, что заинтересованному лицу необходимо доказать факт вхождения спорного обозначения во всеобщее употребление.

Требование всеобщности предполагает следующее: обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара/услуги, его производителей или специалистов в данной конкретной области. Общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности, оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара.

Таким образом, признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров/услуг определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но

и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимнооднозначная связь между товаром/услугой, обладающими определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования).

Коллегия отмечает, что доказательств того, что слово «ПХАЛИХИНКАЛИ» в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого знака применялось для обозначения какого-либо товара, указанных в перечне оспариваемой регистрации, и для этого товара в результате его длительного применения превратилось в наименование вида этого товара, в возражении не представлено.

Таким образом, в материалах возражения отсутствуют документы, на основании которых можно прийти к выводу о том, что словесный элемент «ПХАЛИХИНКАЛИ» оспариваемого обозначения вошел во всеобщее употребление, в связи с чем, данный довод следует считать недоказанным. Следовательно, оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса у коллегии не имеется.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Оспариваемое обозначение включает в себя сложносоставное слово «ПХАЛИХИНКАЛИ», которое состоит из двух словесных частей «ПХАЛИ» и «ХИНКАЛИ», обладающих определенными словарными значениями («ПХАЛИ» - блюдо грузинской кухни в виде овощной или травяной основы, заправленной пряным соусом (<https://kartaslov.ru/значение-слова/пхали>); «ХИНКАЛИ» - восточное кушанье в виде круглых открытых пирожков из пресного теста с начинкой из баранины (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/281284/хинкали>)).

Коллегия отмечает, что данный словесный элемент, как широко известное российским потребителям наименование исключительно традиционных грузинских

блюд (пхали и хинкали соответственно), то есть определенного национального (грузинского) происхождения, в отношении соответствующих услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку», относящихся к сфере услуг общественного питания (ресторанного бизнеса), будет указывать, собственно, на их определенные свойства, а именно на приготовление в соответствующих заведениях общественного питания (ресторанах и т.п.) блюд традиционной грузинской кухни вообще, в том числе и большого количества различных блюд на основе пхали и хинкали или с их использованием.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод о том, что словесный элемент «ПХАЛИХИНКАЛИ» в составе заявленного обозначения является характеризующим соответствующие услуги и, следовательно, неохраняемым для них. Вместе с тем, коллегия отмечает, что словесный элемент «ПХАЛИХИКАЛИ» занимает доминирующее положение в составе оспариваемого обозначения, является основным индивидуализирующим элементом, так как занимает большую площадь оспариваемого обозначения, запоминается потребителям в первую очередь. Таким образом, оспариваемое обозначение не могло быть зарегистрировано в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку» на основании положений подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающего различительной способностью для указанных услуг.

В отношении документов, представленных правообладателем оспариваемого товарного знака, о приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №652435 (приложения №№12-49, 60-70), коллегия сообщает следующее.

Следует указать, что ряд представленных документов (приложения №№ 13, 49, 60, 61) либо датированы позже даты приоритета (21.08.2017) оспариваемого товарного

знака по свидетельству №652435, либо не имеют исходных данных, в связи с чем не соответствуют критерию относимости доказательств и не могут быть учтены в качестве подтверждения приобретения различительной способности оспариваемого товарного знака.

Скриншоты переписки относительно вывески (приложение № 12), статьи (приложения №№21-23, 32-44, 48), скриншот записи из социальной сети «ВКонтакте» (приложение №15), электронная переписка с участием Сорокина А.В. (приложение №19), публикации в группе в социальной сети «ВКонтакте» по поводу открытия ресторана (приложение №20), презентация-отчет пресс-ланча в «Пхали-Хинкали» (приложение №24), скриншот видео на сайте «YouTube» «ПхалиХинкали. Ничего личного - только качество!» (приложение № 25), рекламный каталог (приложение №29), отзывы (приложения №№26-28, 30-31), скриншоты, подтверждающие использование коммерческого обозначения из социальных сетей «ВКонтакте», «Facebook», «Инстаграм» (приложения №№45-47), благодарственные письма и отзывы (приложение №64), договоры (приложения №№65, 67, 68), скриншот сайта <https://phali-hinkali.ru/> за 2014 год (приложение №70) либо не содержат в себе оспариваемого обозначения, либо содержат в себе данное обозначение, выполненное в две строки, а не в одну, как это было указано при регистрации. Анализ приведенных сведений показывает отсутствие использования единого стиля, применение различных шрифтов при маркировке услуг, использование обозначения не в том виде, как оно зарегистрировано. Кроме того, вниманию коллегии не были представлены сведения об

объемах оказания услуг, маркированных обозначением « ПХАЛИХИНКАЛИ»; о территории распространения услуг, маркированных данным обозначением; о длительности его использования для маркировки услуг 43 класса МКТУ; об объемах затрат на рекламу услуг, маркированных вышеуказанным обозначением; о степени

информированности потребителей об обозначении « ПХАЛИХИНКАЛИ»; не был представлен социологический опрос, который свидетельствовал бы о том, что потребители однозначно ассоциируют оспариваемое обозначение с Сорокиным А.В. (правообладателем).

Изложенное не позволяет прийти к выводу о приобретении оспариваемым обозначением «**ПХАПИХИНКАПИ** » различительной способности в результате его использования заявителем до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия усматривает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №652435 не соответствует положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

В отношении всех товаров 29 класса МКТУ «айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из авокадо]; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс

[напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое первого холодного отжима; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пульткоги [корейское мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для

бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спреда на основе орехов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; эскамолес [съедобные личинки муравьев]; ягоды консервированные; яйца; яйца улитки; якитори», которые относятся к мясу и мясным продуктам, к молоку и молочным продуктам, к яйцам, к рыбным продуктам и морепродуктам, к белкам и ферментам, к продуктам растительного происхождения, к маслам и жирам пищевым, к супам и бульонам, а также товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; буррито; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи;

загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; куркума; кускус [крупа]; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые;

приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп из мелассы; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный», которые относятся к ароматизаторам пищевым, к продукции мукомольной и зерновой, к тесту и изделиям из него, к кондитерским изделиям, к сахару и его заменителям, к чаю, кофе, какао и напиткам на их основе, к мороженому, ко льду, к солям пищевым, к веществам связующим и загустителям пищевым, к крахмалу, к эссенциям пищевым, к продуктам для сбраживания и ферментам, к приправам и специям, к продуктам пчеловодства, к изделиям кулинарным на основе злаков, к изделиям бутербродным, и никак не

соотносятся с кулинарными блюдами «пхали» или «хинкали», заявленное обозначение, которое включает в себя неохраняемый описательный словесный элемент «ПХАЛИХИНКАЛИ», явно не соответствует действительности, то есть является ложным в отношении вида и свойств указанных товаров 29, 30 классов, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении товаров 30 класса МКТУ «пельмени; равиоли; баоцзы [китайские пирожки]; кулебяки с мясом; вареники [шарики из теста фаршированные]; цзяоцзы [пельмени китайские]; киш» оспариваемого обозначения коллегия отмечает, что, несмотря на то, что данные товары относятся к изделиям кулинарным на основе муки с начинкой, они представляют собой разные кулинарные блюда, приготовленные по различным рецептам (<https://www.gastronom.ru/recipe/18597/russkie-pelmeni>; https://povar.ru/recipes/ravioli_klassicheskii_recept-63651.html; <https://www.iamcook.ru/showrecipe/5953>; <https://www.edimdoma.ru/retsepty/62789-kulebyaka-s-myasom>; <https://eda.ru/recepty/osnovnye-blyuda/vareniki-s-kartoshkoj-45365>; <https://www.djurenko.com/cooking/osnovnye-blyuda/tsziaotszy.html>; <https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=1379>), равно как и блюда «хинкали» (<https://1000.menu/cooking/15509-xinkali>) и пхали (<https://vkusno-i-prosto.ru/receipt/pxali-assorti-iz-fasoli-shpinata-i-svekly/>). Таким образом, словесный элемент «ПХАЛИХИНКАЛИ» оспариваемого товарного знака будет являться ложным указанием вида и свойств и для данных товаров 30 класса МКТУ, так как они различаются по внешней форме, по вкусу, по рецептуре приготовления.

Таким образом, у коллегии есть основания для вывода о том, что оспариваемое обозначение не соответствует положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно, коллегия отмечает, что в отношении услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; 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; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; службы приема по

временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские», которые относятся к услугам по обеспечению мест временного проживания, к услугам учреждений социального назначения, к услугам по прокату предметов для проживания, и не являются услугами по услугам предприятий общественного питания, словесный элемент «ПХАЛИХИНКАЛИ» оспариваемого товарного знака будет являться фантазийным, поскольку в отношении указанных услуг он не будет напрямую указывать на то, что в данных заведениях готовятся блюда традиционной грузинской кухни на основе пхали и хинкали или с их использованием. Коллегия также полагает, что потребители не будут введены в заблуждение в отношении свойств данных услуг 43 класса МКТУ, так как подобные ложные ассоциации не являются правдоподобными, потребитель догадается, что в данных заведениях невозможно отведать блюда традиционной грузинской кухни.

В отношении доводов правообладателя о том, что действия лица, подавшего возражение, являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, коллегия отмечает, что рассмотрение данного вопроса не относится к компетенции Роспатента.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения правообладателя, могут косвенно свидетельствовать о законной регистрации оспариваемого обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Правообладателем 08.07.2022 и 07.09.2022 были представлены обращения на имя руководителя Роспатента, в которых он отмечал следующее:

- лицо, подавшее возражение, не обладает правом на коммерческое обозначение «пхалихинкали»;
- предоставление правовой охраны оспариваемому обозначению не нарушает подпункты 1, 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как товарный знак не является описательным;

- оспариваемый товарный знак характеризуется различительной способностью, присущей ему изначально;

- оспариваемый товарный знак характеризуется дополнительной различительной способностью ввиду его длительного и интенсивного использования правообладателем;

- предоставление правовой охраны оспариваемому обозначению не нарушает подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как товарный знак не является ложным или способным ввести в заблуждение.

В отношении представленного особого мнения коллегия сообщает, что анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия положениям пунктов 1, 3, 8 статьи 1483 Кодекса был приведен по тексту заключения выше и не требует дополнительных пояснений со стороны коллегии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.08.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №652435 недействительным в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ, а также в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку».