

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.08.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Маэстро», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №451100, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2011709434 с приоритетом от 31.03.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.01.2012 за №451100 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Завод «КРОЛ» (далее - правообладатель) в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак «СУШИ & WOK» по свидетельству №451100 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.08.2013 выражено мнение о том, что регистрация №451100 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, в отношении части услуг 43 класса МКТУ.

Возражение мотивировано тем, что:

- между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака существует судебный спор, касающийся запрета на использование

коммерческого обозначения, в состав которого кроме прочего входят слова «СУШИ», «WOK»;

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, а именно товарный знак не обладает различительной способностью;

- оспариваемый товарный знак состоит из словесных элементов «СУШИ & WOK», где «суши» - это блюдо традиционной японской кухни, приготовленное из риса и различных морепродуктов, а «WOK» (вок) - это глубокая китайская сковорода с выпуклым дном маленького диаметра;

- обозначение «СУШИ», используемое в отношении услуг ресторанов, является прямым указанием на то, что в данном заведении предлагаются блюда японской кухни, а обозначение «WOK» - на то, что предлагаются блюда, традиционные для кухни Китая и других стран Юго-Восточной Азии, приготовленные в стиле «WOK»;

- по сведениям сети Интернет словесные элементы «СУШИ» и «WOK» вошли в наименование большого числа ресторанов, расположенных по всей территории Российской Федерации;

- использование терминов «СУШИ» и «WOK» не по отдельности, а объединенными элементом «&», не добавляет обозначению фантазийности, а говорит лишь о том, что в данных предприятиях общественного питания предлагается еда определенного вида;

- в разное время Роспатентом был зарегистрирован ряд товарных знаков в отношении услуг 43 класса МКТУ, в которых словесный элемент «СУШИ» включен без предоставления самостоятельной правовой охраны;

- термин «WOK» в сфере услуг, связанных с общественным питанием, можно рассматривать как термин «GRILL» или «WINE BAR», которые также являются неохраняемыми элементами для услуг 43 класса МКТУ;

- факт того, что словесные элементы «СУШИ» и «WOK» не способны выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, то есть отличать услуги одних производителей от услуг других производителей, подтверждается

результатом проведенного социологического исследования, которое проводилось в августе 2013 года на территории Москвы и Санкт-Петербурга;

- обозначение «СУШИ&WOK» не могло приобрести различительную способность, поскольку, согласно сайта правообладателя, первые магазины были открыты в 2011 году.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Распечатка из открытых реестров товарных знаков Российской Федерации информации о товарных знаках, содержащих словесный элемент «СУШИ» (SUSHI) (в 2 экз.);
2. Распечатка из открытых реестров заявок на товарные знаки информации о заявке № 2012741435 (в 2 экз.);
3. Распечатки из WHOIS-сервиса касательно регистрации доменных имен, принадлежащих различным предприятиям общественного питания;
4. Распечатки из WHOIS-сервиса касательно регистрации доменных имен правообладателя;
5. Распечатки с Интернет-сайта правообладателя;
6. Распечатки с Интернет-сайтов предприятий общественного питания;
7. Распечатка из базы данных ROMARIN о международных регистрациях, содержащих словесный элемент «СУШИ» (SUSHI);
8. Распечатка из сети Интернет по результатам поиска ресторанов «WOK кафе»;
9. Копия отчета о проведении социологического опроса (статистического наблюдения) с приложенной анкетой-опросником;
10. Распечатка из Интернет-ресурса www.TripAdvisor.ru, результаты поиска по запросу «рестораны «SUSHI & WOK»;
11. Копия решения Палаты по патентным спорам по товарному знаку «YO! SUSHI»
12. Распечатка из открытых реестров товарных знаков информации о товарных знаках, содержащих словесный элемент «GRILL».

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просят признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №451100 в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом».

Правообладатель на заседании коллегии представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- делая вывод об описательности оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что словесный элемент «СУШИ» представляет собой простое наименование товара – блюдо японской кухни, а словесный элемент «WOK» является простым наименованием товара – особый вид сковороды;

- вывод об описательности товарного знака должен устанавливаться с учетом перечня товаров, для которых он зарегистрирован. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным;

- обозначение «оперетта» целесообразно признать описательным в отношении услуг театра оперетты, ложным в отношении услуг театра драмы, фантазийным в отношении товара духи;

- в возражении не приведено, в чем описательность обозначения «СУШИ&WOK» применительно к услугам ресторанов, кафе. «Ресторан-предприятие общественного питания с высоким уровнем обслуживания, широким ассортиментом блюд и комфортабельными условиями для отдыха, проведения досуга» (Бизнес – словарь, 2001 г.);

- в оспариваемом товарном знаке «СУШИ&WOK» словесные элементы объединены элементом «&», имеющим значение «и», в этой связи описательность должна устанавливаться с учетом всего словосочетания в целом, а не его отдельных элементов;

- не правомерна ссылка лица, подавшего возражение, на аналогичные случаи регистрации товарных знаков, поскольку экспертиза по каждому товарному знаку проводится отдельно;

- не обоснован довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак вошел во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида;

- представленный опрос потребителей не отвечает требованиям, предъявляемым к социологическим опросам. Приведенные в опросе выводы о наличии у потребителей ассоциации слов суши, вок с услугами ресторанов и кафе не соответствуют ответам респондентов;

- в возражении не приводятся доказательства использования различными производителями обозначения «СУШИ&WOK», в том виде как оно зарегистрировано.

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

С учетом даты (31.03.2011) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Кодекса и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2. Правил под обозначением вошедшим во всеобщее употребление понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара;

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в частности относятся простые наименования товаров.

Оспариваемый товарный знак «СУШИ&WOK» является словесным выполненным стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, между которыми расположен амперсанд «&».

Проанализировав доводы лица, подавшего возражение, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Согласно словарно – справочным данным слово «суши» - это японское национальное блюдо: рисовые котлетки (катышки), покрытые сверху кусочком сырой рыбы или сырой креветкой и пропитанные (приправленные) своеобразным соусом. Вместо рыбы может выступать моллюск, икра, соевый творог-тофу и много чего еще. Часто суши завернуто в листки водоросли («нори») или пленку, снятую с кипящего соевого молока и высушенную («намаюба»), или листья хурмы («какиноба-суши»). (См. <http://dic.academic.ru>)

Слово «WOK/БОК» означает круглая глубокая китайская сковорода с выпуклым дном маленького диаметра. Используется в традиционной южнокитайской кухне. Основная техника приготовления пищи в воке — стирфрай (См. www.wikipedia.ru).

Как видно из приведенных выше значений слов одно из них (суши) относится непосредственно к виду товара, а слово «вок/wok» - к способу приготовления пищи.

Вместе с тем, оспариваемый товарный знак зарегистрирован для услуг 43 класса МКТУ и, по мнению лица, подавшего возражение, в отношении услуг ресторанов и кафе он является фантазийным.

Проанализировав данные в сети Интернет коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Многими предприятиями общественного питания словесные элементы «суши» и «wok» используется не только как название ресторанов, в состав которых входят данные словесные элементы, но и непосредственно как вид блюд, наряду с пиццей и осетинскими пирогами. Например: sushi-shok.ru; okeansushi.ru; jazzpizza.ru; mwok.ru; www.wokrolls.ru; delivery-club.ru; wokker.ru; hullabaloo.ru итд.

При этом стоит отметить, что обозначение «WOK» во многих предложениях к продаже используется именно как вид товара, из чего следует вывод о том, что российскому потребителю хорошо знакомо данный вид блюд.

При этом стоит отметить, что амперсанд разделяющий словесные элементы «СУШИ» и «WOK» не придает обозначению иного восприятия, поскольку хорошо знаком российскому потребителю.

Данная информация даёт основания для вывода, что обозначение «СУШИ&WOK» в результате его использования различными субъектами торгового оборота в различных регионах России для услуг общественного питания, уже на дату приоритета (31.03.2011) заявки №2011709434 потеряло свою различительную способность для услуг 43 класса МКТУ и не может выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать эти услуги, оказываемые юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. При этом заявитель не был первым, кто ввел это обозначение в гражданский оборот. Поскольку обозначение «СУШИ&WOK» используется различными хозяйствующими субъектами на рынке услуг общественного питания, оно нуждается в свободном использовании, и предоставление на него исключительного права одному субъекту нарушает право на его использование иных участников торгового оборота.

При принятии решения коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание результаты статистического наблюдения [9], целью которого было определение степени узнаваемости слов «СУШИ» и «WOK». Так, на поставленный вопрос «С чем у вас ассоциируется слово «СУШИ?» 94% опрошиваемых ответили «с блюдом традиционной японской кухни». А на вопрос «с чем ассоциируется слово «WOK?» 69% опрошенных

дали ответ, что «ассоциируется с круглой сковородкой и продуктами, приготовленными на ней».

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам полагает, что оспариваемое обозначение не может выступать в качестве средства индивидуализации товаров конкретного производителя, что свидетельствует о правомерности доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том что словесные элементы «СУШИ» и «WOK» вошли во всеобщее употребление не доказан материалами возражения.

В палату по патентным спорам 22.01.2014 поступило особое мнение от правообладателя, оспариваемого товарного знака, доводы которого повторяют доводы, изложенные в возражении, оценка которым дана была выше по тексту и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 27.08.2013, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №451100 в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом».