

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 09.03.2016 возражение, поданное ООО «СИТИ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014717145, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2014717145, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.05.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.11.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Sushi City» по

свидетельству №448453 с приоритетом от 11.10.2010 в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 30, 35 классов МКТУ.

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «сеть магазинов японской и китайской кухни» не обладают различительной способностью, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- услуги 43 класса МКТУ, указанные в противопоставленном свидетельстве №448453 относятся к категории «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками», то есть к услугам общественного питания, тогда как услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к услугам в области торговли и продвижении товаров, а товары 30 класса МКТУ относятся к продуктам питания, следовательно, сравниваемые перечни товаров и услуг не являются однородными;

- магазины «Sushi-City» работают уже несколько лет. За это время заявителем были открыты более 100 магазинов в 55 городах России. Магазины посетило более 3000 000 человек. По итогам исследования, проведенного порталом Superjob.ru среди компаний-работодателей, ООО «Sushi-City» получила статус «Привлекательный работодатель-2014»;

- рассматриваемые обозначения различаются композиционным решением, цветовой гаммой, шрифтом, которым выполнены словесные элементы, доминирующими элементами, а также наличием неохраняемых элементов в заявленном обозначении;

- так как в первую очередь сравниваемые обозначения используются для оказания услуг, для потребителя важна вывеска, на которую он ориентируется при необходимости осуществить какое -либо действие: покупку или поход в ресторан. Неохраняемый элемент заявленного обозначения однозначно указывает на то, что потребитель видит перед собой магазин, в котором он может купить домой определенные товары.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.11.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по

заявке №2014717145 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.05.2014) поступления заявки №2014717145 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из графического элемента в виде стилизованного изображения дома и словесных элементов «SUSHI CITY», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Обозначение заявлено в красном, белом, черном, зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №448453 [1].

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным



, состоящим из стилизованного изображения дома и словесных элементов «Sushi City», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в красном и белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «SUSHI CITY»/«Sushi City» (Sushi – Суши, City- Город, см. Интернет словари, Яндекс).

Графически сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку в каждом из рассматриваемых обозначений содержится изобразительный элемент в виде стилизованного изображения дома, то есть прослеживается подобие заложенных идей, кроме того, словесные элементы выполнены буквами одного алфавита в красном цвете.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака, показал следующее.

При установлении однородности товаров и услуг, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], коллегия исходила из того, что чем сильнее сходство сравниваемых знаков, тем выше опасность смешения товаров и услуг, оказываемых под этими знаками, потребителями, и, следовательно, шире диапазон товаров и услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении услуг, в области общественного питания, например: рестораны и бары, многие из которых предоставляют услугу «еда на вынос». Товары и услуги заявленного обозначения представляют собой блюда китайской и японской кухни, а также услуги по их реализации. В связи с тем, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства, коллегия полагает, что, в случае маркировки ими обозначенных выше товаров и услуг, существует угроза смешения товаров и услуг, предоставляемых разными лицами. Кроме того, у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих товаров и услуг одному коммерческому лицу, в связи с чем, товары 30 и связанные с ними услуги 35 классов МКТУ заявленного обозначения признаны коллегией однородными услугам 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1].

Словесные элементы «сеть магазинов японской и китайской кухни» заявленного обозначения является неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид товаров и услуг и не обладают различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.03.2016, оставить в силе решение Роспатента от 09.11.2015.**