

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 30.11.2018, поданное Симаревым С.Н., г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015741301 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2015741301, поданной 09.12.2015, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, заявлено комбинированное обозначение

ТОКИО-CITY

Роспатентом 29.03.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015741301 в отношении всех услуг 35, части услуг 41, 43 классов МКТУ. В отношении другой части услуг 41, 43 классов МКТУ Роспатентом было отказано в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении части услуг 41, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на

основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в отношении однородных услуг 41, 43 классов МКТУ заявленное обозначение [1]

сходно до степени смешения с товарным знаком  по свидетельству № 323297 (приоритет от 18.05.2006, срок действия регистрации продлен до 18.05.2026) [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: ООО ФИРМА «РОН», г. Москва;

- сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «ТОКИО»;

- сравниваемые услуги 41, 43 классов МКТУ однородны, поскольку соотносятся как род (вид).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.07.2018 возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- отсутствие сходства между сравниваемыми обозначениями [1] и [2] достигается за счет существенных различий между ними: обозначения имеют разное графическое исполнение, в заявленном обозначении [1] присутствует дополнительный словесный элемент «CITY» (является основным средством продвижения и позиционирования соответствующих услуг заявителя на рынке: «ТОКИО-CITY - городские рестораны»);

- за длительную историю существования сети ресторанов обозначение [1] приобрело широкую известность среди потребителей и не может быть спутано с каким-либо другим обозначением;

- в материалы дела на стадии экспертизы представлены документы о деятельности ресторанов заявителя в г. Санкт-Петербурге (данные сети Интернет, сведения о рекламе, сведения о подписчиках в социальных сетях, журналы, буклеты и т.д.);

- обозначение «ТОКИО-CITY» используется вместе с охраноспособным слоганом «Как ни крутите - ТОКИО-CITY»;

- страницей на Facebook ресторана «ТОКИО-CITY» подтверждается, что она была создана в 2005 году – в действительности позже даты открытия первого ресторана

сети и несколько раньше даты приоритета противопоставленного товарного знака [2];

- риск спутать услуги ресторанов, оказываемые заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [2], отсутствует, учитывая, что ресторан правообладателя представлен единственным заведением с небольшой вывеской, расположенным в Москве.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

В дополнение к поданному возражению впоследствии к материалам дела представителем заявителя были приобщены скриншоты Интернет-страниц о ресторане и сообществе «ТОКИО-CITY», скриншоты Интернет-источников с изображением щитов, объявлений о ресторане со слоганом «Как ни крутите - ТОКИО-CITY» и т.д. - [3].

Впоследствии от представителя заявителя поступила просьба о переносе заседания коллегии, мотивированная тем, что предложение заявителя об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак [1] было отклонено правообладателем и в настоящее время в Суд по интеллектуальным правам подан иск о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [2] в связи с его неиспользованием. В удовлетворении данного ходатайства было отказано коллегией. Рассмотрение возражение на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака происходит в административном порядке, при этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака [2] в отношении однородных услуг 41, 43 классов МКТУ административным порядком не предусмотрено.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 30.07.2018, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты подачи (09.12.2015) заявки № 2015741301 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах

(1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 и т.д.

Заявленное обозначение  [1] по заявке № 2015741301 является комбинированным. Словесный элемент «ТОКИО» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, элемент «CITY» выполнен буквами латинского алфавита. Оба словесных элемента выполнены через дефис. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный знак  по свидетельству № 323297 (приоритет от 18.05.2006, срок действия регистрации продлен до 18.05.2026) [2] является комбинированным, элемент «ТОКИО» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Элемент «ресторан» является неохраняемым. Правовая охрана противопоставленному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «белый, зеленый, коричневый».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Словесный элемент «ТОКИО» противопоставленного знака [2] имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в заявленное обозначение [1], при этом порождает одинаковые семантические ассоциации с Японией, а в отношении услуг ресторанного бизнеса – с японской кухней. Визуально сравниваемые словесные элементы близки ввиду использования при их написании русского алфавита.

Элемент «CITY» выполнен буквами латинского алфавита и не образует устойчивого словосочетания со словесным элементом «ТОКИО» заявленного обозначения [1], поэтому не придает ему качественно иного уровня восприятия, порождающего другие ассоциации.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом ввиду сходства словесных элементов по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

В отношении однородности сравниваемых 41, 43 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Услуги 41 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2], относятся к одному роду (виду) («услуги по организации культурно-развлекательных мероприятий»), имеют общее назначение (для развлечения, проведения досуга), круг потребителей, совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности и заявителем не оспаривается.

Услуги 43 класса МКТУ, указанные в перечнях обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] соотносятся как род (вид) («обеспечение едой»), имеют общее назначение (для питания в заведениях общепита), направлены на достижение одних целей, что обуславливает их однородность и заявителем не оспаривается.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении приведенных в возражении заявителем доводов и имеющих в материалах дела документов о его деятельности в области ресторанного бизнеса коллегия отмечает следующее. Сам факт ведения заявителем какой-либо деятельности не приводит к преодолению мотивов для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса. При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те услуги, которые приведены в

сравниваемых перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2]. Таким образом, доводы заявителя в отношении осуществления им фактической деятельности не способствуют преодолению мотивов для отказа в регистрации в отношении однородных услуг. Кроме того, коллегией также принято во внимание обращение правообладателя от 24.11.2017 противопоставленного товарного знака [2], в котором выражена обеспокоенность в отношении подачи настоящей заявки в отношении сходного обозначения, предназначенного для индивидуализации однородных услуг 41, 43 классов МКТУ. Также правообладатель отмечает, что противопоставленный товарный знак [2] используется им на протяжении более чем 20 лет в качестве средства индивидуализации ресторана японской кухни.

Доводы особого мнения сведены к неправомерному отказу в переносе заседания коллегии, отсутствию сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями. Обоснование отказа в переносе заседания коллегии, а также выводы о сходстве сравниваемых обозначений изложены в настоящем заключении. Таким образом, доводы особого мнения не влияют на вышеизложенные выводы коллегии.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.07.2018, оставить в силе решение Роспатента от 29.03.2018.