

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.07.2021, поданное Толчиной Еленой Юрьевной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019763976 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



#SUHI

Комбинированное обозначение  по заявке №2019763976, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.12.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.03.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35 и услуг 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Закключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «SUШИ», который фонетически воспроизводит слово «СУШИ» - это блюдо традиционной японской кухни, приготовленное из белого мелкозернистого японского риса, смешанного со специальным соусом, с добавлением различных морепродуктов, рыбы или других ингредиентов (см. «Большая книга вопросов и ответов. Где?» Авторы : Марина Почкина, Наталья Гончарук Издатель Litres, 2017), в связи с чем, указанный элемент является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на назначение части услуг.

Кроме того, поскольку доминирующее положение в заявленном обозначении занимает неохраняемый элемент, то оно не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Для другой части услуг не связанной с приготовлением и реализацией суши (например, таких как услуги 35 класса «продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей» и услуг 43 класса «мотели; пансионаты; пансионаты для животных» - указанный перечень не является исчерпывающим и приводится в качестве примера) заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку такая регистрация способна ввести потребителей в заблуждение относительно назначения заявленных услуг.

Кроме того, выявлены сходные до степени смешения по изобразительному элементу товарные знаки:



- товарный знак «» по свидетельству №769866, с приоритетом от 13.09.2019 в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ;



- товарный знак «  » по свидетельству №749074, с приоритетом от 06.02.2019 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

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

- заявленное обозначение образует единую, цельную фонетическую конструкцию, является фантазийным в отношении заявленных услуг, и, следовательно, не может вводить потребителя в заблуждение относительно назначения заявленных услуг;

- при поиске фантазийного слова «SUШ» на сайте dik.academic.ru не выдается ни одного толкования, что подтверждает мнение заявителя о том, данное слово является фантазийным, так как в целом не имеет ни одного смыслового значения;

- подход экспертизы к фантазийному слову «SUШ» являющемуся устойчивым в своем составе и структуре, воспроизводимым в виде готовой речевой единицы является неправомерным и неоднозначным;

- фантазийное словое «SUШ» не относится к характеристикам товаров и услуг, так как не является простым наименованием товаров; обозначением категории качества товаров; указанием свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указанием материала или состава сырья; указанием веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данными по истории создания производства; видовым наименованием предприятий; адресом изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначением, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара;

- очевидным является факт отсутствия любой описательности при толковании заявленного фантазийного слова «SUШ», которое, безусловно, является фантазийным, придуманным заявителем, оригинальным, способным выступать в качестве средства индивидуализации, отличать товары и услуги заявителя от прочих услуг на рынке, то есть соответствует всем критериям охраноспособности товарного знака и не может вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров;

- вместе с тем, для целей максимального приближения регистрации и действительной деятельности, заявителем принято решение о корректировке перечня заявленных услуг 35,43 классов МКТУ следующим образом: 35 - аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; оформление витрин; оформление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]. 43 - аренда помещений для проведения встреч; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба»;

- заявитель не согласен с мнением экспертизы в том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№769866, 749074 в отношении однородных услуг 35,43 классов МКТУ, поскольку производят совершенно разное общее впечатление, в том числе зрительное и слуховое и в целом не обладают сходством до степени смешения;

- кроме того, заявитель отмечает, что знак хэштега (решетки) не регистрируется, не контролируется ни одним пользователем или группой пользователей, и при этом он не может быть «удален» из общедоступного пользования, тем самым означая, что знак хэштега (решетки) может использоваться сколь угодно долго. Он не имеет однозначных определений и поэтому единственный знак хэштега (решетки) может быть использован

для любых целей подразумеваемых разными пользователями. Таким образом, заявитель обращает внимание на то, что в заявленном обозначении знак хэштега (решетки) является неохраняемым.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019763976 в отношении, указанных выше услуг 35, 43 классов МКТУ без предоставления самостоятельной правовой охраны знаку хэштега (решетки).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.12.2019) поступления заявки №2019763976 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

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

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 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 обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением 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.

Согласно подпункту 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 пунктом 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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; 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;

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 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, указанные в настоящем пункте, 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, 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).



Заявленное обозначение является комбинированным, представляет собой красный квадрат, на фоне которого расположены: изобразительный элемент в виде стилизованной решетки, справа от которого расположен словесный элемент «SUHI», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Обозначение заявлено в красном, белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «SUШИ», который, воспринимается, несмотря на искаженное написание, в значении «СУШИ», то есть, словесный элемент «SUШИ» фонетически воспроизводит слово «СУШИ», которое является блюдом традиционной японской кухни, приготовленное из риса с уксусной приправой и различных морепродуктов, а также других ингредиентов. С начала 1980-х суши получили широкую популярность в мире (см. Интернет, словари, <https://dic.academic.ru>).

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что словесный элемент «SUШИ» будет восприниматься как указание на вид товара, в связи с чем, данный словесный элемент не обладает различительной способностью и для заявленных услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; оформление витрин; оформление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» и услуг 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба»», которые могут быть соотнесены с товаром «суши», то есть служить для продвижения данных товаров, будет указывать назначение указанных услуг, ввиду этого, противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и является неохраняемым.

Коллегия отмечает, поскольку заявитель ограничил заявленный перечень услуг, исключив из него услуги, которые не имеют отношения к приготовлению и продвижению «суши», то нет оснований для ввода потребителей в заблуждение.

В связи с чем, основание относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 может быть снято.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный знак [1] является комбинированным «», состоит из черного квадрата, на фоне которого расположены: изобразительный элемент в виде стилизованной решетки, справа от которого расположен словесный элемент «FARSH», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.



Противопоставленный знак [2] является комбинированным «», состоит из черного стилизованного круга, на фоне которого расположены: изобразительный элемент в виде стилизованной решетки, под которым расположен словесный элемент «FARSH», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Под словесным элементом расположен изобразительный элемент в виде стилизованного крестика. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что обозначения включают в себя фонетически различные словесные элементы «SUSHI»/«FARSH», поскольку отличаются составом гласных и согласных звуков.

Вместе с тем, при проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] было установлено, что



заявленное обозначение , товарные знаки  [1] и  [2] имеют близкое композиционное построение. А именно, во всех знаках в центральной части выполнены запоминающиеся словесные элементы в одинаковой графической манере, с использованием объемных латинских и русских букв. Сравнимые словесные элементы выполнены в белом цвете.

При этом в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [1] в качестве фона выступает квадрат.

Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] содержат изобразительные элементы в виде стилизованных решеток белого цвета, которые являются тождественными, поскольку образованы из двух параллельных изогнутых горизонтальных линий, пересекаемых двумя параллельными изогнутыми вертикальными линиями.

При этом в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [1] изображение решеток расположено перед словесным элементом.

Таким образом, приведенный анализ обуславливает вывод о сходстве сопоставляемых обозначений ввиду общего впечатления, формируемого знаками в целом, несмотря на некоторые отличия. Изобразительные элементы в сравниваемых обозначениях играют существенную роль в индивидуализации услуг, поскольку они акцентируют на себе внимание потребителя в силу своей оригинальности и пространственного положения относительно словесных элементов.

В силу того, что коллегией установлено сходство изобразительных элементов и они важны для индивидуализации товаров, то сравниваемые знаки являются сходными в целом.

Исходя из вышеизложенного следует, что наличие изобразительного элемента в виде стилизованной решетки в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [1-2], а также, выполнение словесных элементов в одинаковой

графической манере, обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленными товарными знаками [1-2] в целом.

Анализ услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; оформление витрин; оформление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» заявленного обозначения являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продажи мяса и полуфабрикатов из мяса через сеть ресторанов; услуги розничной торговли, предоставляемые мясными лавками» противопоставленного товарного знака [1], с услугами 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продажи мяса и полуфабрикатов из мяса через сеть ресторанов» противопоставленного товарного знака [2], поскольку относятся к одному виду услуг – рекламе, продвижению и продаже товаров, имеют одно назначение, круг потребителей.

Услуги 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваюоку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба»» заявленного обозначения являются однородными с услугами 43 класса МКТУ «закусовые; кафе; кафетерии; рестораны, в том числе мясные рестораны и бургерные; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к услугам в области общественного питания, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки [1-2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.07.2021, оставить в силе решение Роспатента от 25.03.2021.