

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 02.04.2013. Данное возражение подано ООО «Промбизнесгрупп», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2012703929, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012703929 на регистрацию обозначения «ЯПОНИЯ» была подана на имя заявителя 14.02.2012 в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.02.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2012703929 в отношении всех заявленных услуг 41 и 43 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение обосновано заключением по результатам экспертизы, мотивированным тем, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг (части услуг 41 класса МКТУ и всех услуг 43 класса МКТУ) сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (ЗАО «ЛАНЧ», в настоящее время – ООО «Бразерс и Компания МСК») знаками «МАЛЕНЬКАЯ ЯПОНИЯ» по свидетельствам: № 300403, приоритет от 07.10.2004, услуги 43 класса МКТУ [1], и № 297034, приоритет от 30.06.2005, услуги 43 класса МКТУ [2].

В заключении также указано, что заявленное обозначение в отношении услуг 41 класса МКТУ: «развлечение, дискотеки», не может быть зарегистрировано, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, вызвав ассоциации, которые не соответствуют действительности.

В палату по патентным спорам 02.04.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертизой не указано, какие конкретно ассоциации способно вызывать заявленное обозначение. Возможно, имелось ввиду, что потребитель может подумать, что, например, дискотека проводится государством «Япония», либо помещения, в которых проводится дискотека, и есть «Япония». Однако, очевидно, что любой потенциальный потребитель понимает, что это не так;

- существующая практика регистрации товарных знаков показывает возможность регистрации обозначений, производных от слова «Япония», на российских юридических лиц: «ЯПОНАХАТА», «ЯПОНАПАПА», «ЯПОНИКА», «ЯПОНА МАМА», «ЯПОНСКАЯ КУХНЯ», «ЯПОШКА» и т.д. (приведено 13 примеров). Кроме того, практика свидетельствует и о регистрации в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ названий городов и стран: «УЗБЕКИСТАН», «АЗЕРБАЙДЖАН», «ПРАЖСКИЙ ГРАД», «ПЕКИН» и т.д. (приведено 12 примеров);

- ни один из указанных товарных знаков не вводит потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего соответствующие услуги, т.к. использование названий стран и иностранных городов для названия ресторанов и иных аналогичных заведений является широко распространенной практикой, о чем можно убедиться, набрав в поисковой системе в сети Интернет словосочетания «ресторан японской кухни», «ресторан китайской кухни», «ресторан итальянской кухни» и т.д. (в возражении также приведены сведения о советах по подбору названия ресторана – «...хорошо, если в названии ресторана отражается его кухня...»);

- учитывая, что противопоставленное обозначение «Маленькая Япония» состоит из двух связанных между собой слов, при анализе сходства необходимо

анализировать сходство заявленного обозначения с противопоставленным обозначением «Маленькая Япония» в целом, а не в отдельности каждого слова. Сравниваемые обозначения состоят из разного количества слов и букв, в связи с чем отсутствие фонетического сходства до степени смешения является очевидным. Анализ семантики словосочетания «МАЛЕНЬКАЯ ЯПОНИЯ» показывает, что слово «МАЛЕНЬКАЯ» придает данному обозначению качественно иное восприятие, отличное от семантики, заложенной в слове «ЯПОНИЯ», а, следовательно, данные обозначения не являются сходными до степени смешения;

- указанное подтверждается практикой регистрации товарных знаков со словом и без слова «МАЛЕНЬКАЯ, -ОЕ, -ИЙ»: ТОКИО – МАЛЕНЬКИЙ ТОКИО, ГЕНИЙ – МАЛЕНЬКИЙ ГЕНИЙ, ФЕЯ – МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ и т.д. (приведено 12 регистраций).

Далее в возражении приведены сведения о территориальных размерах различных стран, в том числе Японии, и указано, что Япония не является маленькой страной, а с политической точки зрения она всегда была сильнейшим государством Дальнего Востока, даже более сильным, чем погрязший во внутренних конфликтах Китай.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг 41 и 43 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 13.06.2013, возражение от 02.04.2013 было рассмотрено. Решением Роспатента от 17.07.2013 в удовлетворении возражения от 02.04.2013 было отказано.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 08.10.2014 по делу № СИП-256/2013 было признано недействительным решение Роспатента от 17.07.2013 об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе решения Роспатента от 28.02.2013 (далее – Решение суда). При этом на Роспатент возложена обязанность - повторно рассмотреть возражение от 02.04.2013.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Во исполнение

Решения суда возражение от 02.04.2013 было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 02.02.2015.

При подготовке к заседанию коллегии, назначенному на 02.02.2015, коллегией были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента. К указанным обстоятельствам относится довод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Так, коллегия отмечает, что Согласно словарно-справочным источникам информации (<http://slovari.yandex.ru/>) «Япония» – островное государство в Тихом океане, расположенное близ побережья Восточной Азии, занимает 4 крупных острова — Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо — и множество малых, протянувшихся дугой примерно на 3500 км. Столица — г. Токио. Изложенная информация свидетельствует о том, что слово «ЯПОНИЯ» представляет собой географическое название (наименование иностранного государства), что является основанием для признания его не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Слово «ЯПОНИЯ», представляющее собой географическое название иностранного государства, выступает в качестве указания места нахождения лица, оказывающего услуги 41 и 43 класса МКТУ, приведенные в перечне заявки. В связи с этим, регистрация заявленного обозначения на имя российского юридического лица способна вводить в заблуждение потребителя относительно места нахождения лица, оказывающего заявленные услуги, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия обращала внимание, что заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг 41 и 43 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (ЗАО «ЛАНЧ», в настоящее время – ООО «Бразерс и Компания МСК») знаками «МАЛЕНЬКАЯ ЯПОНИЯ» по свидетельствам: № 300403 (приоритет от 07.10.2004) и № 297034

(приоритет от 30.06.2005), правовая охрана которых действует в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Заявителю была предоставлена возможность подготовки своих соображений относительно указанных выше дополнительных обстоятельств. От заявителя 16.04.2015 поступила корреспонденция с пояснениями, суть которых сводится к следующему:

- пункт 1 статьи 1483 Кодекса не содержит такое основание для отказа как «обозначение, представляющее собой географическое название (наименование иностранного государства)». Напротив, пункт 2.4 Методических рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, указывает на возможность признания таких обозначений фантазийными («КАСПИЙ», «КАРПАТЫ», «УРАЛ»);

- в тех же Рекомендациях указано, что если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, то обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение;

- очевидно, что любой потребитель услуг 41 и 43 классов МКТУ осознает, что обслуживание производится не государством «Япония»;

- существующая практика регистрации товарных знаков показывает возможность регистрации обозначений, производных от слова «Япония» (приведены примеры: «МАЛЕНЬКАЯ ЯПОНИЯ», «ЯПОНАХАТА», «ЯПОНИКА», «ЯПОНАПАПА», «ЯПОНСКИЙ ДВОРИК» и т.д.), при этом в судебной практике нет ни одного случая признания введения в заблуждения этими обозначениями потребителей.

Далее в пояснениях повторяются доводы возражения, в том числе относительно регистрации обозначений, включающих названия городов и стран (УЗБЕКИСТАН, БУХАРА, ПЕКИН, ПРАГА, ТОКИО и т.д.) в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ, а также усилена позиция, касающаяся отсутствия у заявленного обозначения возможности введения потребителей в заблуждение

относительно места оказания услуг. Кроме того, приведен подробный анализ законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Относительно сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1, 2] приведены доводы, повторяющие доводы возражения.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (14.02.2012) заявки № 2012703929 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 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. Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с требованиями 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «ЯПОНИЯ» выполнено оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ: «развлечения, дискотеки, клуб-кафе ночные» и услуг 43 класса МКТУ: «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, рестораны, рестораны самообслуживания; закусочные, кафе, кафетерии; обеспечение пищевыми продуктами и напитками обедов и свадеб».

Согласно словарно-справочным источникам информации (<http://slovari.yandex.ru/>) «Япония» – островное государство в Тихом океане, расположенное близ побережья Восточной Азии, занимает 4 крупных острова — Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо — и множество малых, протянувшихся дугой примерно на 3500 км. Столица — г. Токио.

Изложенная информация свидетельствует о том, что слово «ЯПОНИЯ» представляет собой географическое название, которое российским потребителем воспринимается как название иностранного государства.

Вместе с тем, необходимо отметить, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг в области развлечений и дискотек, а также общественного питания в клубах, кафе, кафетериях и т.д. Следует указать, что для услуг в области общественного питания характерным является выбор определенной направленности. Так, традиционная кухня Японии (японская кухня) распространена и популярна во всем мире (в частности, благодаря таким блюдам, как суши, сашими, роллы, мисо-супы и т.д.) (см., например, <http://ru.wikipedia.org>).

Учитывая известность японской кухни во всем мире, традиционность восприятия потребителем объектов общественного питания, в названиях которых используются наименования государств или их производные, а также специфику заявленных услуг, коллегия считает, что возможность возникновения ассоциаций

места нахождения заявителя с Японией в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ маловероятна.

Следует указать, что аналогичная позиция была изложена в Решении суда от 08.10.2014.

Таким образом, коллегия считает, что отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный знак обслуживания «Маленькая Япония» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первые буквы слов – заглавные. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ: «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, а именно, рестораны, рестораны самообслуживания; закусочные, кафе, кафетерии; обеспечение обедов и свадеб».



Противопоставленный знак обслуживания «  » [2] является комбинированным и содержит композицию из изобразительных элементов в виде полусферы на подставке и словесного элемента «Маленькая Япония», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первые буквы слов – заглавные. Внутри полусферы выполнено стилизованное изображение зданий в японском стиле. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ: «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, а именно, рестораны, рестораны самообслуживания; закусочные, кафе, кафетерии; обеспечение обедов и свадеб».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал следующее.

Заявленное обозначение является сходным по фонетическому и семантическому признакам сходства со знаками обслуживания [1, 2], поскольку

имеет место фонетическое и семантическое тождество словесного элемента «ЯПОНИЯ» заявленного обозначения и противопоставленных знаков «МАЛЕНЬКАЯ ЯПОНИЯ». При этом необходимо обратить внимание, что обозначение «МАЛЕНЬКАЯ ЯПОНИЯ» не является устойчивым словосочетанием (идиомой), оно построено на основе подчинительной связи согласования, при этом слово «ЯПОНИЯ» - главное (имя существительное), а слово «МАЛЕНЬКАЯ» - зависимое (имя прилагательное). За счет совпадения единственного слова заявленного обозначения и основного словесного элемента противопоставленных товарных знаков [1, 2], на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, можно сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений по семантическому и фонетическому критериям сходства.

Также следует обратить внимание, что словесный элемент «МАЛЕНЬКАЯ» в противопоставленных знаках [1, 2] не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия словесного элемента «ЯПОНИЯ».

Относительно графического фактора сходства коллегия отмечает, что сопоставляемые индивидуализирующие элементы заявленного обозначения и противопоставленных знаков обслуживания [1, 2] («ЯПОНИЯ») выполнены буквами одного алфавита (русского). Кроме того, имеют место близкие визуальные образы: стилизация букв в заявленном обозначении, изображение японских хижин в противопоставленном знаке [2], которые усиливают их визуальное сходство.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1, 2] ассоциируются друг с другом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности услуг, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что перечень услуг 43 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака включает идентичные услуги – «рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров». Кроме того, необходимо отметить, что услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом» заявленного обозначения

соотносятся как род/вид с услугами 43 класса МКТУ «рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров» противопоставленных знаков, что обуславливает вывод об их однородности и заявителем не оспаривается.

Коллегия считает, что услуга 41 класса МКТУ: «клуб-кафе ночные» является однородной услугам 43 класса в МКТУ (рестораны, бары и т.д.), поскольку данные услуги имеют одно назначение (услуги в области общественного питания), близкие условия оказания и круг потребителей.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду его сходства до степени смешения с противопоставленными знаками обслуживания [1, 2] в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ: «клуб-кафе ночные», 43 класса МКТУ: «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, рестораны, рестораны самообслуживания; закусочные, кафе, кафетерии; обеспечение пищевыми продуктами и напитками обедов и свадеб».

В отношении же услуг 41 класса МКТУ: «развлечения, дискотеки», необходимо указать на их неоднородность с услугами в области общественного питания по основным признакам однородности (назначение, вид, круг потребителей и т.д.), поскольку данные услуги представляют собой отдельные виды услуг, имеют разное назначение (развлечения – питание), разные условия оказания (например, различные танцевальные или музыкальные площадки и т.д. – рестораны, кафе, бары и т.д.) и разный круг потребителей.

Таким образом, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану знаку обслуживания по заявке № 2012703929 в отношении услуг 41 класса МКТУ: «развлечения, дискотеки».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: **удовлетворить возражение от 02.04.2013, изменить решение Роспатента от 28.02.2013 и зарегистрировать знак обслуживания по заявке № 2012703929.**