

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 17.03.2017, поданное ИП Абрамовым А.Ю., г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №451101, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011708636 с приоритетом от 22.03.2011 зарегистрирован 16.01.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №451101 на имя ООО «Завод «КРОЛ», Санкт-Петербург в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате государственной регистрации 28.07.2014 в Роспатенте договора №РД0153019 об отчуждении исключительного права на товарный знак, его правообладателем является ООО «ТЗНЗ», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СУШИШОП», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 451101 предоставлена в нарушение требований пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что «...приведенные в перечне услуги 43 класса МКТУ «услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и учебных заведениях, услуги баров» и т.п. направлены на реализацию таких товаров как «суши». А обозначение «шоп» указывает на способ сбыта товара (магазин), и в большинстве товарных знаков вынесено в неохраняемые элементы товарных знаков...».

По мнению лица, подавшего возражение, для остальных услуг 43 класса МКТУ (агентства по обеспечению мест [гостиницы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели, прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов) обозначение «СУШИШОП» будет вводить в заблуждение потребителей, что не допускается в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что оспариваемый товарный знак состоит из видового названия товара «суши», которое широко использовалось в хозяйственном обороте до даты его приоритета, также как и элемент «шоп», указывающий на услуги магазинов.

В подтверждение указанного, лицо, подавшее возражение, ссылается на товарные знаки, зарегистрированные в Роспатенте, в частности, на товарные знаки, включающие в качестве неохраняемых словесные элементы «КОФЕШОП» (свидетельство №320773), «ПИЦЦАШОП» (свидетельство №506504), «SUSHI, SHOP» (свидетельства №№467446, 468346, международная регистрация №944708), а также на заявки, поданные на регистрацию словесных товарных знаков «ПИЦЦА ШОП» (заявка №2012719964), «СУШИ ШОП» (заявка №2012719963), «СУШИШОП» (заявка №2015725266), которым было отказано в государственной регистрации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что словесный элемент «СУШИШОП», состоящий из элементов «СУШИ» и

«ШОП», может быть включен в состав товарного знака только в качестве неохраняемого элемента. Однако, учитывая его доминирующее положение, предоставление правовой охраны этому товарному знаку должно быть признано недействительным полностью.

Ссылаясь на то, что в социальной сети ВКонтакте присутствует более 60 сообществ с названием СУШИ ШОП, лицо, подавшее возражение, указывает, что словесное обозначение «СУШИ ШОП» используется различными лицами, предлагающими услуги по доставке еды на дом, однако лицензиат лица, подавшего возражение – ООО «Суши марка», запрещает другим лицам использование этого обозначения и, в силу полученной регистрации, имеет такую возможность.

В возражении также отмечено, что лицо, подавшее возражение – ИП Абрамов А.А., является заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №45110, поскольку, используя сходное обозначение для индивидуализации услуг по приготовлению и доставке на дом суши и роллов, получил претензию от лицензиата правообладателя – ООО «Суши марка». Кроме того, им подана заявка №2017705386 на регистрацию комбинированного товарного знака, включающего словесные элементы «СУШИ SHOP».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №451101.

К возражению приложены материалы, включающие информацию о товарном знаке по свидетельству №451101, и сведения о заявке №2017705386.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с приведенными в возражении доводами.

Правообладатель полагает, что лицо, подавшее возражение, нельзя признать заинтересованным в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении части услуг 43 класса МКТУ, поскольку отсутствует какая-либо информация о том, что это лицо осуществляет какую-либо деятельность по

оказанию таких услуг как агентства по обеспечению мест [гостиницы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов.

В отношении примеров регистраций, приведенных в возражении, правообладатель отмечает, что в них содержатся словесные элементы, написание которых отличается от оспариваемого словесного товарного знака «СУШИШОП», поскольку состоят из двух слов, СУШИ/SUSHI – ШОП/SHOP, которые прописаны раздельно, либо визуально отделены друг от друга.

На основании анализа различных словарно-справочных Интернет-источников информации правообладатель делает вывод о том, что обозначение «СУШИШОП» представляет собой вымышленное слово, смысловое значение которого отсутствует во всех известных языках. Кроме того, русский язык не содержит и такую лексическую единицу как «шоп», следовательно, некорректно наделять его семантикой иностранного слова «shop», русская транскрипция которого совпадает с этим буквосочетанием, особенно, когда элемент «шоп» является частью неделимого наименования.

Правообладатель отмечает, что слово «СУШИШОП» не является общепринятым наименованием какого либо магазина или предприятия общественного питания, как, например, пиццерия, блинная и пр., при этом российский потребитель не использует слово «СУШИШОП» для обозначения предприятия общепита, специализирующегося на японской кухне.

Полагая, что слово «СУШИШОП» не относится к числу описательных обозначений, правообладатель приводит примеры товарных знаков, зарегистрированных для услуг 35 и 43 классов МКТУ без дискламации словесных элементов «БИРШОП», «АЮРВЕДАШОП», «БИРМАРКЕТ» (свидетельства №№412991, 602819, 325048).

Резюмируя изложенное, правообладатель делает вывод о том, что практика Роспатента не является однозначной, и в процессе экспертизы каждое обозначение рассматривается индивидуально с учетом всех присущих ему признаков и факторов, касающихся использования названия и его известности потребителю.

В отзыве указано, что обозначение «СУШИШОП» является названием уникального для российского рынка предприятия общественного питания, работающего в зарубежном формате «еда на вынос». Сеть предприятий «СУШИШОП» с момента своего основания в 2011 году была в числе первых компаний, предложивших российскому потребителю подобную систему приготовления и продажи азиатских блюд.

Так, в период прохождения экспертизы по заявке №2011708636 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области работало 15 заведений «СУШИШОП», а в 2014 году количество работающих заведений превысило цифру 200.

Благодаря интенсивной рекламно-информационной деятельности через официальный сайт <http://www.sushishop.ru/>, популярные социальные сети и ресурсы, сеть «СУШИШОП» получила широкую известность в таких крупных городах как Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, и продолжает развиваться и разрастаться на всей территории России.

При обращении в поисковые сети Интернет с запросом «СУШИШОП» в топовых позициях находится информация именно о заведениях правообладателя оспариваемого товарного знака.

В 2016 году сеть «СУШИШОП» стала партнером фестиваля видеоблогеров «Видфест» в Санкт-Петербурге, а также приняла участие в таких фестивалях и массовых мероприятиях как «О, да! Еда!», «ВКонтакте», «Японская весна в Петербурге», «Сады шелкового пути», «Фестиваль красок». Помимо этого, продвижение осуществляется с помощью различных уличных рекламных носителей, распространением рекламных буклетов, а также за счет организации различных конкурсов и мастер-классов.

Приведенный в возражении перечень организаций, использующих в своем наименовании комбинацию элементов СУШИ/SUSHI и ШОП/SHOP, служит лишь

подтверждением того, что обозначение «СУШИШОП» обладает широкой известностью и стало таковым в результате деятельности его правообладателя и лицензиата.

Поскольку обозначение «СУШИШОП» не является описательным для услуг 43 класса МКТУ в силу своей фантазийности, оно не будет вводить потребителя в заблуждение относительно какой-либо части услуг 43 класса МКТУ.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №451101.

К отзыву приложены следующие материалы:

- сведения о товарном знаке по свидетельству №451101;
- распечатка электронного буклета о франшизе СУШИШОП;
- распечатка карт Яндекс с маркерами сети СУШИШОП;
- фотографии.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (22.03.2011) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий; обозначения, состоящие частично

или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение 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.

При установлении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходила из того обстоятельства, что, являясь лицом, ведущим деятельность по приготовлению и доставке на дом товара «суши и роллы», т.е. оказывающим однородные услуги 43 класса МКТУ, оно имеет намерение реального использования в гражданском обороте товарного знака, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, для индивидуализации своих услуг.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СУШИШОП», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ словарно-справочных источников информации, включая толковые словари русского языка, показал отсутствие в них такой лексической единицы как слово «сушишоп», что свидетельствует о фантазийном характере этого слова.

Соответственно, нет оснований полагать, что слово «СУШИШОП» указывает на вид предприятия общественного питания, которое оказывает услуги по приготовлению блюд и обеспечению потребителей едой.

Никаких документов, опровергающих данное утверждение, возражение не содержит.

В этой связи можно сделать вывод о том, что для услуг 43 класса МКТУ слово «СУШИШОП» не вызывает в сознании потребителей прямые ассоциации с кафе, рестораном, закусочной или каким либо другим предприятием общественного питания, что свидетельствует о его фантазийном характере в отношении этих услуг.

Коллегия не может признать убедительным довод лица, подавшего возражение, об описательном характере слова «СУШИШОП» на том основании, что слово «ШОП» указывает на способ сбыта товаров (магазин), поскольку анализу на охраноспособность подвергается не часть слова, а все слово «СУШИШОП» в целом.

Коллегия также не находит убедительными доводы лица, подавшего возражение, базирующиеся на ссылках на иные регистрации товарных знаков, поскольку, как правильно отмечает правообладатель в своем отзыве, каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая,

Одним из доводов лица, подавшего возражение, является отсутствие у слова «СУШИШОП» различительной способности в связи с его широким использованием различными лицами, предлагающими услуги по доставке суши и роллов, однако из представленных материалов не следует, что такое использование имело место до даты приоритета оспариваемого товарного знака, кроме того, все примеры касаются обозначений, отличающихся от оспариваемого товарного знака «СУШИШОП», так

как в них используется раздельное написание комбинации слов «СУШИ/SUSHI» и «ШОП/SHOP».

Коллегия также отмечает, что указанные примеры использования могут являться результатом фрачайзинговой программы, информация о которой размещена на сайте [www/sushishop.ru](http://www.sushishop.ru), администратором которого, по данным сервиса информации о доменах Whois History, является ООО «Суши марка» - лицензиат правообладателя оспариваемого товарного знака.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Исходя из фантазийного характера слова «СУШИШОП», коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно вида части услуг 43 класса МКТУ (агентства по обеспечению мест [гостиницы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели, прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, нельзя признать убедительным. Кроме того, этот довод носит декларативный характер и не подтвержден документально.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

По завершении рассмотрения возражения от представителя лица, подавшего возражение, 12.05.2017 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к тому, что при проведении коллегии была нарушена процедура рассмотрения возражения, поскольку лицо, подавшее возражение, не получило возможности в полной мере ознакомиться с доводами правообладателя и подготовить свои аргументы на основании его отзыва, основные положения которого были устно

озвучены коллегией, в отсутствие на заседании, которое проходило в режиме видеоконференции, представителя правообладателя.

Представитель лица, подавшего возражение, также указал на недобросовестную конкуренцию со стороны исключительного лицензиата правообладателя и злоупотребление незаконно предоставленным правом.

По существу изложенных доводов коллегия отмечает, что основными документами, на которых базируется данное заключение, являются документы, приложенные к возражению. При этом коллегия исходила из положений пункта 2.5 Правил ППС, согласно которым возражение должно содержать обоснование неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку.

Содержащиеся в особом мнении основные мотивы возражения рассмотрены в данном заключении и не требуют дополнительного анализа.

В отношении ссылки представителя лица, подавшего возражение, на недобросовестную конкуренцию и злоупотребление правом со стороны исключительного лицензиата правообладателя, коллегия отмечает, что эти аргументы не могут быть рассмотрены в рамках данного возражения, поскольку относятся к компетенции Федеральной Антимонопольной Службы.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.03.2017, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №451101.