


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 03.09.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Акварель», г. Пермь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 451427, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 451427 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.01.2012 по заявке № 2010707583 с приоритетом от 12.03.2010 в отношении услуг 43 класса МКТУ на имя индивидуального предпринимателя Бурганова М.Ш., г. Нижний Новгород (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 451427 было зарегистрировано комбинированное обозначение  АВТОСУШИ со словесным элементом «АВТОСУШИ», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем 03.09.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, предусмотренных пунктами 1 и 9 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что доминирующий в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «АВТОСУШИ» характеризует соответствующие услуги, указывая на их вид, и является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида – услуг по доставке на дом блюд японской кухни, а

также сходен с доменным именем «auto-sushi.com», право администрирования которого принадлежит другому лицу.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены, в частности, копии следующих документов: список компаний с указанием их сайтов [1]; список групп в социальной сети «ВКонтакте» [2]; заключение специалистов-лингвистов и страницы словаря композитов современного русского языка [3]; учредительные документы заявителя и выписка из ЕГРЮЛ со сведениями о нем [4]; определение Арбитражного суда Пермского края о принятии к производству искового заявления правообладателя к индивидуальному предпринимателю Кузнецовой С.В. [5]; справка о праве Щербакова Д.А. на администрирование доменного имени [6].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 14.01.2019, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что словесный элемент «АВТОСУШИ» является фантазийным словом, отсутствовавшим в каких-либо словарях на дату приоритета оспариваемого товарного знака, и в материалах возражения отсутствуют какие-либо доказательства его применения в период ранее этой даты различными лицами, оказывающими услуги, для одних и тех же услуг определенного вида. При этом им отмечено, что упомянутое в возражении доменное имя принадлежит не лицу, подавшему возражение, а другому лицу, ввиду чего оно не является заинтересованным лицом.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (12.03.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и


Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, и 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 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение  АВТОСУШИ, в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «АВТОСУШИ». Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 12.03.2010 в отношении услуг 43 класса МКТУ, относящихся к сфере общественного питания (ресторанного бизнеса).

Словесный элемент «АВТОСУШИ» выполнен одинаковым шрифтом заглавными буквами одинакового размера без пробелов, то есть является единым

(неделимым) фантазийным словом, которое отсутствует в каких-либо толковых или терминологических словарях либо энциклопедиях, признаваемых надежными и достоверными источниками информации. Слово «авто-суши», уже как новообразованная конструкция, было обнаружено лицом, подавшим возражение, всего лишь в одном словаре композитов современного русского языка [3], изданном в 2012 году, то есть уже после даты (12.03.2010) приоритета оспариваемого товарного знака, ввиду чего данная ссылка не может быть принята коллегией во внимание.

Вместе с тем, в силу определенной семантики слов «АВТО» и «СУШИ», очевидно, образующих вышеуказанный словесный элемент, как сложное слово, существует возможность порождения им в целом различных дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций (например, «автоматические, автоматически выдаваемые или автоматически изготавливаемые, суши»; «автомобильные, употребляемые в автомобиле, или доставляемые на автомобиле, или продаваемые прямо с автомобиля, суши»; «суши, характеризующие сами себя» и т.д.), но данное обстоятельство предопределяет, напротив, исключительно наличие у него необходимой различительной способности.

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности и об отсутствии у него какой-либо описательности.

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, документы никак не позволяют прийти к выводу о том, что входящий в оспариваемый товарный знак словесный элемент «АВТОСУШИ» является обозначением, характеризующим услуги.

В материалах возражения [1 – 6] отсутствуют также и какие-либо документы, которые раскрывали бы хозяйственную деятельность различных конкретных лиц, оказывающих соответствующие услуги, и содержали бы сведения об объемах и

длительном периоде оказания ими независимо друг от друга этих услуг и неоднократности использования слова «АВТОСУШИ» именно в качестве видового наименования услуг, а также оценку его восприятия потребителями и специалистами на рынке такого рода услуг.

Так, представленные заявителем списки [1], [2] сами по себе никак не могут содержать в себе необходимые документальные сведения о наличии самих фактов введения в гражданский оборот различными определенными лицами тех или иных конкретных услуг и вовсе не раскрывают какой-либо определенной информации о произвольно перечисленных в них лицах и каких-либо оказываемых ими конкретных услугах и их особенном характере.

В свою очередь, заключение специалистов-лингвистов и страницы словаря композитов современного русского языка [3] не содержат в себе необходимой информации, поскольку специалисты-лингвисты не являются специалистами в сфере оказания услуг по доставке блюд на дом, а сведения из вышеуказанного словаря сами по себе не подтверждают самих фактов знания и использования соответствующего слова на дату приоритета оспариваемого товарного знака квалифицированными в определенной отрасли экономики специалистами, хозяйствующими субъектами и их сотрудниками и потребителями. Широкое использование ими данного слова и наличие соответствующей информации на дату приоритета оспариваемого товарного знака во многих специализированных справочниках, нормативно-правовых актах, научной или юридической литературе и в средствах массовой информации никак не доказано.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что представленные в материалах возражения сведения никак не позволяют признать того, что входящий в оспариваемый товарный знак словесный элемент «АВТОСУШИ» на дату приоритета оспариваемого товарного знака являлся обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида.

Следовательно, коллегия не имеет каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается упомянутого в материалах возражения доменного имени «auto-sushi.com» [6], то следует отметить, что на дату (03.09.2018) подачи возражения отсутствовала правовая норма, запрещающая регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных доменному имени.

Так, Федеральный закон от 04.10.2010 № 259-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которому в подпункте 3 пункта 9 статьи 1483 слова «доменному имени» были исключены, вступил в силу с 19.10.2010, а в соответствии с абзацем 9 пункта 2 статьи 1512 Кодекса положения процессуальной нормы права (подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса) по оспариванию предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с нарушением, в частности, требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются уже с учетом обстоятельств, сложившихся именно на дату подачи возражения.

Кроме того, оспариваемый товарный знак вовсе не содержит в себе элемента, тождественного указанному выше доменному имени «auto-sushi.com». В составе оспариваемого товарного знака словесный элемент «АВТОСУШИ» не является, собственно, тождественным ему в силу наличия у них очевидных различий.

При этом из представленных определения суда [5] и справки о принадлежности домена [6] следует то, что лицо, подавшее возражение, как определенное юридическое лицо (ООО «Акварель»), не является ни стороной соответствующего судебного спора, ни администратором соответствующего домена, об использовании которого, к тому же, также совсем нет никаких сведений.

Таким образом, коллегия не имеет каких-либо оснований также и для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что коллегия не располагает и документами, которые свидетельствовали бы о наличии какого-либо конфликта интересов непосредственно между заявителем и правообладателем на соответствующем рынке услуг по поводу оспариваемого товарного знака либо сходных с ним тех или иных обозначений. Так, как уже отмечалось выше, само лицо, подавшее возражение, не является ни стороной соответствующего судебного спора [5], ни администратором соответствующего домена [6].

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод еще и об отсутствии необходимого обоснования заинтересованности у лица, подавшего возражение, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, что является также самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.09.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 451427.