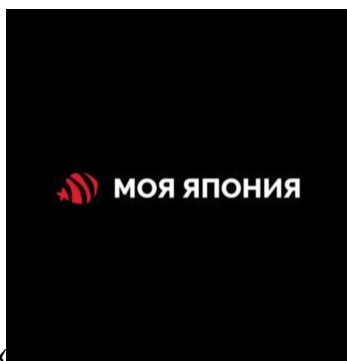
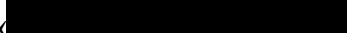


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 07.11.2022, поданное ООО «ОРГАНИК ГРУПП», г. Тольятти (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021734323, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021734323 с датой поступления от 03.06.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30, 32, 35, 39, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.09.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021734323. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЯПОНИЯ» является географическим наименованием, поскольку «Япония» - островное государство в Восточной Азии, располагающееся на большом стратовулканическом архипелаге протяженностью более 3 000 км, находящимся у тихоокеанского побережья Азии (см. Интернет-ресурсы, например, https://gufo.me/dict/geographical_names/Япония), Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001), в связи с чем словесный элемент «ЯПОНИЯ» является неохраемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку воспринимается как указание на место происхождения товаров, местонахождения лица, производящего товары и оказывающего услуги.

Вместе с тем, поскольку заявителем является юридическое лицо из Российской Федерации (город Тольятти), регистрация заявленного обозначения, содержащего в своем составе словесный элемент «ЯПОНИЯ», будет вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров/местонахождения лица оказывающего услуги на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 07.11.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель сокращает перечень услуг 39 класса МКТУ до позиций «доставка товаров»;

- словесные элементы «МОЯ ЯПОНИЯ» заявленного обозначения являются фантазийным словосочетанием, несмотря на то, что содержат в своем составе название государства. Прямого запрета на использование в товарных знаках названий зарубежных стран законодательство не содержит, риск введения потребителей в заблуждение требует подтверждения иными доказательствами (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2017 по делу №СИП-680/2016);

- в отношении заявленных услуг словесный элемент «ЯПОНИЯ» не воспринимается как место оказания услуг в связи с его нереальностью в контексте города Тольятти в Российской Федерации, а значит он обладает различительной способностью;

- заявителем приводятся примеры регистраций товарных знаков, содержащих в себе



географические наименования: товарные знаки «  », « *Маленькая Италия* »,



« **ИНДИЯТУТ** »



« **park Магагаскар** »,



« **ЗАКРОМА БЕЛАРУСИ** »


» по свидетельствам

№№573052, 850034, 789686, 628207, 854851;

- в отношении несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса заявитель сообщает следующее. Заходя, к примеру, в магазин или ресторан в Тольятти «МОЯ ЯПОНИЯ», потребитель не надеется оказаться в Японии. Он лишь может ожидать, что внутри все будет оформлено в японском стиле или присутствует японская кухня. Однако в данной ситуации ассоциации разных потребителей будут различны в зависимости от их возраста, интересов и так далее. Но ожидать того, что потребитель будет ассоциировать данное название именно с местом оказания услуг невозможно. Очевидно, что любой потребитель услуг 35, 39, 43 классов МКТУ осознает, что обслуживание производится не государством Япония и не в Японии;

- заявитель активно использует обозначение «Моя Япония» в городе Тольятти в отношении ресторанов и доставки еды на дом: <https://myj.su/>. В сообществе во «ВКонтакте» состоит около 3 тысячи участников, что говорит об известности заведения в городе (<https://vk.com/yaponiyatlt>);

- обозначение с элементом «Япония» уже было предметом рассмотрения в Суде по

интеллектуальным правам (обозначение «  » по заявке №2012703929), а затем пересмотрено в Палате по патентным спорам. Согласно определению Верховного суда Российской Федерации от 9 февраля 2015 по делу №СИП-256/2013, выводы Роспатента относительно возможности введения потребителей в заблуждение носят предположительный характер и основаны на том, что слово «ЯПОНИЯ» представляет

собой географическое название, которое российским потребителем воспринимается как название иностранного государства и может вызывать ассоциации с местом нахождения лица, оказывающего услуги. Делая вывод о наличии признаков, установленных статьей 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, Роспатент исходил исключительно из того, что заявленное обществом обозначение российским потребителем воспринимается как название иностранного государства и может вызывать ассоциации с местом нахождения лица, оказывающего услуги 41 класса МКТУ. В то же время, заявителем по заявке является российское юридическое лицо, не имеющее какого-либо отношения к Японии. В итоге, Президиум суда пришел к выводу о недоказанности Роспатентом факта того, что спорное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно услуг 41, 43 класса МКТУ либо лица, их оказывающего. Согласно заключению Палаты по патентным спорам (приложение №2), слово «ЯПОНИЯ» представляет собой географическое название, которое российским потребителем воспринимается как название иностранного государства. Вместе с тем, предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг в области развлечений и дискотек, а также общественного питания в клубах, кафе, кафетериях и так далее. 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.). 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. Таким образом, охраноспособность словесного элемента «Япония» в отношении услуг 41 класса МКТУ, связанных с услугами в сфере развлечений, а также в отношении услуг 43 класса МКТУ, относящихся к услугам в области обеспечения продуктами питания и напитками, уже была установлена Роспатентом.


С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021734323 в отношении всех заявленных товаров и услуг 30, 32, 35, 43 классов МКТУ, а также в отношении услуг 39 класса МКТУ «доставка товаров».

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Решение об отказе в регистрации от 06 сентября 2022 по заявке №2021734323;
2. Заключение Палаты по патентным спорам по возражению от 02.04.2013 по заявке №2012703929.

При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как является сходным до


степени смешения с товарными знаками «Маленькая Япония», « МАЛЕНЬКАЯ ЯПОНИЯ» по свидетельствам №№300403 [1], 493247 [2] в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено пунктом 45 Правил ППС. Возможность выдвижения новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, также была подтверждена судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2021 по делу №СИП-668/2021).

Указанные выше дополнительные обстоятельства были оглашены на заседании коллегии 20.12.2022 и занесены в соответствующую графу протокола членами коллегии. Заявителю была предложена возможность предоставить свои письменные пояснения по поводу дополнительных обстоятельств, выявленных коллегией при подготовке к рассмотрению возражения.

Заявителем 09.01.2023 были направлены комментарии в отношении дополнительных обстоятельств, выявленных коллегией при подготовке к рассмотрению возражения, суть которых сводилась к следующему:



- срок действия противопоставленного товарного знака «» по свидетельству №493247 [2] истёк 06.06.2022 и на настоящий момент уже не подлежит возобновлению даже с учётом льготного шестимесячного периода для его продления, следовательно, данное противопоставление может не учитываться при анализе соответствия заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «Маленькая Япония» по свидетельству №300403 [1] не являются сходными до степени смешения, поскольку различаются по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства;

- заявленное обозначение прочитывается как [МОЯ ЯПОНИЯ], в то время как противопоставленный товарный знак [1] произносится как [МАЛЕНЬКАЯ ЯПОНИЯ], то есть сравниваемые обозначения имеют разное количество слогов, различный состав согласных и гласных звуков, что обуславливает их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов, кроме того, в состав заявленного обозначения входят графические элементы, которые отсутствуют в противопоставленном товарном знаке [1];

- словосочетание «МАЛЕНЬКАЯ ЯПОНИЯ» противопоставленного товарного знака [1] воспринимается потребителем как «небольшой размер государства Япония» или как то, что заведение с таким названием является неким «островком, кусочком Японии», так как там представлена японская кухня, в то время как словосочетание «МОЯ ЯПОНИЯ» заявленного обозначения означает «принадлежащая мне страна Япония», «свойственная мне страна Япония», то есть сравниваемые обозначения будут вызывать у потребителей различные ассоциации, что приводит к выводу об отсутствии их смыслового сходства;

- дополнительно, заявитель сообщает, что им было проведено социологическое исследование на платформе Яндекс.Взгляд: <https://surveys.yandex.ru/quicksurvey/statistics/FJCYo8CT8hrstiZnP64pi4>, согласно которому 70 % респондентов ответили, что не перепутали бы сравниваемые обозначения.

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

С учетом даты (03.06.2021) подачи заявки №2021734323 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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.

В соответствии с подпунктом 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями 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 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

слов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний 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;

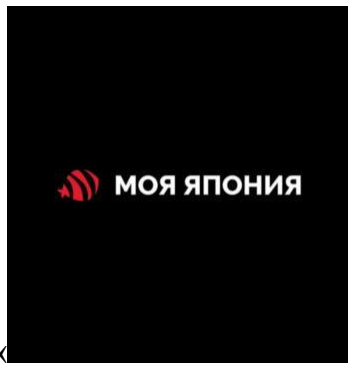
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

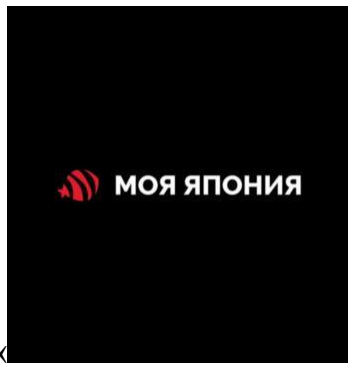
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

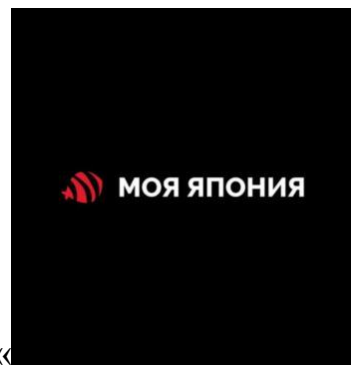


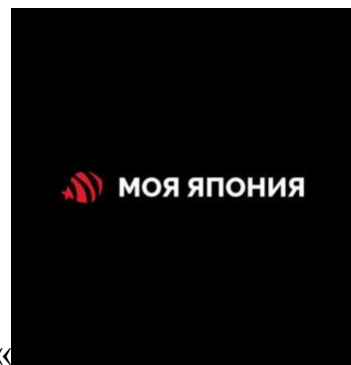
Заявленное обозначение «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде четырехугольника, в который вписан оригинальный изобразительный элемент, а также словесные элементы «МОЯ ЯПОНИЯ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 30, 32, 35, 39, 43 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг 30, 32, 35, 39, 43 классов МКТУ основано на противоречии заявленного обозначения пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, при подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как является сходным до степени смешения с товарными знаками

«Маленькая Япония», « МАЛЕНЬКАЯ ЯПОНИЯ» по свидетельствам №№300403 [1], 493247 [2] в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ.



Анализ заявленного обозначения «» на предмет его соответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЯПОНИЯ» воспроизводит название островного государства в Восточной Азии, находящегося у тихоокеанского побережья Азии (см. Интернет-ресурсы, например, https://gufo.me/dict/geographical_names/Япония), Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001). Население Японии на настоящий момент составляет примерно 126 миллионов человек (<https://countrysimeters.info/ru/Japan>).

Данный географический объект (Япония) известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте (см. <https://visitjapan.ru/>, <https://www.kdmid.ru/docs/japan/information-about-the-country/>, <https://planetofhotels.com/guide/ru/yaponiya>, https://tonkosti.ru/Достопримечательности_Японии).

Коллегия сообщает, что в Японии хорошо развита как черная, так и цветная металлургия, машиностроение, автомобилестроение и судостроение, сельское хозяйство, строительная промышленность, энергетика, химическая, нефтехимическая, лёгкая, пищевая и целлюлозно-бумажная промышленность (https://сезоны-года.рф/промышленность_Японии.html, <https://visasam.ru/emigration/economy/promyshlennost-yaponii.html>, <https://www.oborudunion.ru/japan/company/pischevoe-oborudovanie>, <https://karatu.ru/promyshlennost-yaponii/>).

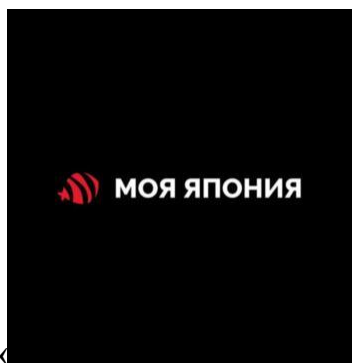
Кроме того, Япония характеризуется производством различных продуктов питания и напитков, например, соевых соусов, мисо, соевого молока, тофу, саке (<https://guidebrand.ru/country/yaponiya/produkty-napitki?page=1>, <https://www.oborudunion.ru/japan/company/pischevoe-oborudovanie>). Также Япония занимается экспортом данных продуктов и напитков в различные страны, например, в Китай, в Тайланд, в Южную Корею, в США, в Мексику, в Канаду, в Австралию (<https://agro24.su/countries/yaponiya/>), что говорит о продвижении и доставке товаров 30 класса МКТУ во многие точки мира.

Коллегия поясняет, что применительно к широко известным географическим наименованиям для признания географической коннотации обозначения правдоподобной необязательно наличие доказательств известности производства в соответствующем месте конкретных товаров/оказания конкретных услуг (решение Суда по интеллектуальным правам от 14.06.2022 по делу №СИП-1190/2021).

Таким образом, ввиду широкой известности островного государства Японии российскому потребителю, данный город может ассоциироваться у последних с местом производства товаров 30, 32 классов МКТУ, местом оказания услуг 35, 39, 43 классов МКТУ. В этой связи целесообразно обратить внимание, что обозначения, характеризующие товары (услуги), должны быть свободными для использования всеми производителями в гражданском обороте в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

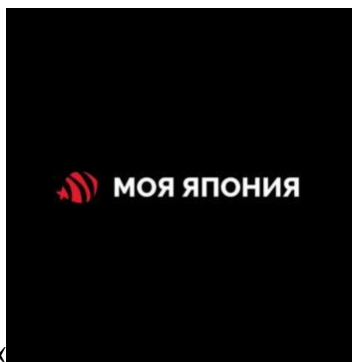
Вместе с тем, коллегия отмечает, что, так как словесный элемент «ЯПОНИЯ» не является доминирующим в составе заявленного обозначения, оно может быть зарегистрировано с выведением данного словесного элемента из самостоятельной правовой охраны.


Кроме того, коллегия указывает, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производимых товаров/оказываемых услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах/услугах заявителя, маркированных



заявленным обозначением «».

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что



обозначение «» приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации товаров/услуг заявителя. При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В силу отсутствия предусмотренных пунктом 35 Правил доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности у коллегии нет оснований для вывода о том, что средний российский потребитель воспринимает словесный элемент «Япония» заявленного обозначения не в общем лексическом значении как производное от названия географического объекта «Япония», а как средство индивидуализации товаров и услуг заявителя.

Учитывая, что заявитель является российским юридическим лицом с местом нахождения в г. Тольятти, словесный элемент «Япония» заявленного обозначения подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров 30, 32 классов МКТУ и места оказания услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

Коллегия обращает внимание на то, что заявителем не предоставлено доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что он производит товары 30, 32 классов МКТУ и оказывает услуги 35, 39, 43 классов МКТУ на территории Японии, следовательно, потребитель будет вводиться в заблуждение насчет места производства товаров или оказания услуг.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса, что подтверждает

обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 06.09.2022.

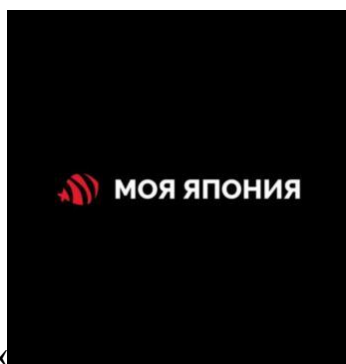
Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

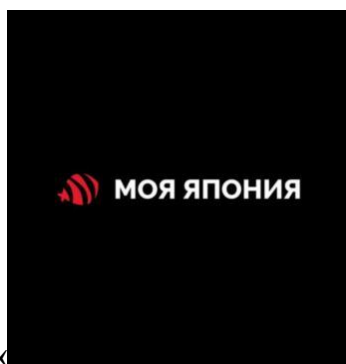
Вместе с тем, коллегия обращает внимание, что правовая охрана заявленному обозначению испрашивается, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги столовых», которые представляют собой услуги предприятий общественного питания. 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.). 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 указанных услуг 43 класса МКТУ маловероятна (заключение Палаты по патентным спорам по возражению от 02.04.2013 по заявке №2012703929 (приложение №2)).

Таким образом, Роспатентом ранее уже была установлена охранопособность словесного элемента Япония в отношении услуг 43 класса МКТУ, связанных с обеспечением продуктами питания и напитками. В отношении данного

обстоятельства существует судебная практика в которой отмечалось, что «органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и действиям государства» (решение Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2021 по делу №СИП–762/2021).

Следовательно, регистрация заявленного обозначения в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги столовых» не будет противоречить положениям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.



Анализ заявленного обозначения «» на предмет его соответствия требованиям пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «Маленькая Япония» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде

циферблата часов, и из словесных элементов «МАЛЕНЬКАЯ ЯПОНИЯ», «САЛОН ЯПОНСКИХ ЧАСОВ», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Коллегия сообщает, что срок действия исключительного права на товарный знак [2] истёк 06.06.2022, льготный шестимесячный период для его продления истёк 06.12.2022. Таким образом, данное противопоставление может не учитываться при анализе заявленного обозначения на его соответствие положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] коллегия сообщает следующее.

Заявленное обозначение включает в свой состав как изобразительные, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Такими словесными элементами заявленного обозначения являются словесные элементы «МОЯ», «ЯПОНИЯ».

Коллегия сообщает, что основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения является словесный элемент «ЯПОНИЯ», который вызывает у потребителей различные смысловые и ассоциативные образы, связанные с островным государством, расположенным у тихоокеанского побережья Азии. Что касается словесного элемента «МОЯ» заявленного обозначения, то данный словесный элемент представляет собой личное местоимение (<https://russky.info/ru/grammar/pronouns>), не изменяет смысловое значение словесного элемента «ЯПОНИЯ» заявленного обозначения, является зависимым словом в составе заявленного обозначения.

Заявленное обозначение является сходным по фонетическому и семантическому признакам сходства с противопоставленным товарным знаком [1], поскольку имеет место фонетическое и семантическое вхождение основного индивидуализирующего

словесного элемента «ЯПОНИЯ» заявленного обозначения в противопоставленный товарный знак «МАЛЕНЬКАЯ ЯПОНИЯ» [1]. 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 основного словесного элемента заявленного обозначения и основного словесного элемента противопоставленного товарного знака [1], 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 противопоставленном товарном знаке [1] не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия словесного элемента «ЯПОНИЯ».

Визуально заявленное обозначение и противопоставленный товарный [1] сходны, поскольку их словесные элементы выполнены стандартными шрифтами буквами русского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 43 класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги столовых» заявленного обозначения являются однородными услугам 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, а именно, рестораны, рестораны самообслуживания; закусовые, кафе, кафетерии; обеспечение обедов и свадеб» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые услуги

относятся к услугам предприятий общественного питания, имеют одно назначение, сферу применений и круг потребителей.

Таким образом, коллегией было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №300403 [1] в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ (подробный анализ приведен по тексту заключения выше), следовательно, заявленное обозначение будет нарушать положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги столовых».

В отношении довода заявителя о том, что им было проведено социологическое исследование на платформе Яндекс.Взгляд: <https://surveys.yandex.ru/quicksurvey/statistics/FJCYo8CT8hrstiZnP64pi4>, согласно которому 70 % респондентов ответили, что не перепутали бы сравниваемые обозначения, коллегия отмечает, что социологический опрос в рамках соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса не может быть принят во внимание, так как речь идёт о сходстве сопоставляемых обозначений, которое устанавливается коллегией в рамках действующего законодательства и на основании с соответствующими нормативно-правовыми актами.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.11.2022, изменить решение Роспатента от 06.09.2022 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021734323 с учётом дополнительных оснований.