

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 05.12.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Авиво Андреем Давидовичем, Калининградская обл., м.о. Зеленоградский, г. Зеленоградск, п. Малиновка (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024749956, при этом установила следующее.

Обозначение «DAISUKISUSHI» по заявке №2024749956, поданной 06.05.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров/услуг 29, 30, 35, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.10.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024749956 в отношении всех товаров и услуг, содержащихся в перечне заявки.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3 (1), 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что при фонетическом воспроизведении словесного элемента «SUKI», (транслитерация

«СУКИ») у потребителя может возникнуть ассоциация с выражением ненормативной лексики, в связи с чем регистрация заявленного обозначения, а также использование его в гражданском обороте для индивидуализации товаров/услуг будет квалифицироваться экспертизой как противоречащее общественным интересам и принципам морали на основании пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о фантазийности словесных элементов, а именно, что данное слово не включено в словари ненормативной и жаргонной лексики, а так же предоставляет акт экспертного исследования, не может снять основания для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявителем не было представлено дополнительных материалов, подтверждающих, что заявленное обозначение, в отношении заявленных товаров и услуг, не будет воспринято негативно и вызывать отрицательные ассоциации у потребителей.

Представленные примеры подобных, по мнению заявителя, регистраций также не могут снять основания для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, так как делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «SUSHI» (транслитерация «СУШИ», «СУШИ» - японское национальное блюдо: рисовые котлетки (катьшки), покрытые сверху кусочком сырой рыбы или сырой креветкой и пропитанные (приправленные) своеобразным соусом (см. Интернет <https://dic.academic.ru/>, Кулинарный словарь) ассоциативно указывают на назначение услуг, в связи с чем, в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ (таких как "управление гостиничным бизнесом; оптовая и розничная продажа фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями"), 43 класса МКТУ (таких как «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных

строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги детских садов [яслей]; услуги кальянных; услуги кемпингов»), заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.12.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.10.2024. Доводы возражения сводятся к следующему.

В заявлении обозначении четыре рядом стоящие буквы «SUKI» не выделяются из общего «строя» букв, не имеют доминирующего положения, не акцентируют на себе внимание. Указанные четыре буквы не могут рассматриваться как отдельный элемент, так как находятся внутри конструкции слова «DAISUKISUSHI».

При произношении обозначения «дайсукисуши», интуитивно пауза возникает между частями «дайсуки» и «суши». В данном случае, как при произношении, так и при написании обозначения «DAISUKISUSHI», четыре рядом стоящие буквы «SUKI» интонационно не выделяются в отдельный элемент.

Такой подход, а именно намеренное выделение такого сочетания рядом стоящих букв как «suki»/«суки», должно привести к запрету регистрации в качестве товарного знака таких обозначений как «Барсуки», «Турсуки» (мн.ч. от слова турсук) и т.д., что само по себе необоснованно.

Обозначения «DAISUKISUSHI»/«ДАЙСУКИСУШИ», «DAISUKI»/«ДАЙСУКИ» отсутствуют в словарях жаргонной и ненормативной лексики. Довод о том, что при фонетическом воспроизведении обозначения «DAISUKISUSHI» у потребителя может возникнуть ассоциация с ненормативной лексикой, имеет субъективный характер, не подкрепленный какими-либо весомыми основаниями.

Единственным значением заявленного обозначения «DAISUKISUSHI» для потребителя может быть его прямой перевод с японского языка - «Я люблю суши».

Кроме того, Роспатентом уже были зарегистрированы товарные знаки, не только включающие сочетания букв «Suki»/«Suka», но и состоящие только из них («ASUKA» по международной регистрации №610486, «**suki**» по международной регистрации №1718578, «TSUKIMI» по международной регистрации №808860).

По заявлению Авиво Андрея Давидовича было выполнено судебное лингвистическое исследование обозначения «DAISUKISUSHI», в котором к разрешению был поставлен вопрос: «Имеет ли коммерческое обозначение, наименование DAISUKISUSHI, которое переводится на русский язык с японского языка как «Я ЛЮБЛЮ СУШИ», близкое сходство или соответствие с бранной ненормативной лексикой русского языка, сходство с русским сквернословием?».

Исследование было проведено ведущим государственным судебным экспертом ФБУ Красноярский ЛСЭ Минюста России Финогенко Ольгой Валерьевной, имеющей высшее педагогическое образование.

Выводом данного экспертного исследования является, то что обозначение «DAISUKISUSHI», которое переводится на русский язык с японского языка как «Я ЛЮБЛЮ СУШИ», не имеет сходства с бранной ненормативной лексикой русского языка и сквернословием.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.10.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024749956 в отношении товаров и услуг 29, 30, 35, 39, 43 классов МКТУ, за исключением услуг 35 класса МКТУ «управление гостиничным бизнесом; оптовая и розничная продажа фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями» и услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и

отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги детских садов [яслей]; услуги кальянных; услуги кемпингов».

К возражению был приложен акт экспертного исследования №1108/1-6-24 от 16.07.2024, подготовленный по заявлению от 20.05.2024 Авиво А.Д. о проведении судебного лингвистического исследования коммерческого обозначения (1).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.05.2024) подачи заявки №2024749956 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Обозначение «DAISUKISUSHI» по заявке №2024749956 является словесным. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 30, 35, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения «DAISUKISUSHI» показал, что он образован путем слитного написания слов «DAI», «SUKI», «SUSHI». Указанные словесные элементы наиболее вероятно будут восприняты российскими потребителями как слова «ДАЙ», «СУКИ», «СУШИ», выполненные буквами латинского алфавита. Смысл указанных словесных элементов хорошо понятен российским потребителям, в связи с чем, при произношении заявленного обозначения, они воспринимаются раздельно.

В заключении по результатам экспертизы обоснованно отмечено, что заявленное обозначение, включающее словесный элемент «SUSHI» («СУШИ» - японское национальное блюдо»), способно указывать на назначение части испрашиваемых услуг, а для иной части услуг, не связанных с указанным

товаром/блюдом, заявленное обозначение вводит потребителя в заблуждении относительно их назначения.

В связи с доводом экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителя в заблуждение относительно назначения испрашиваемых услуг, заявитель уточнил испрашиваемый перечень, исключив из него услуги 35 класса МКТУ «управление гостиничным бизнесом; оптовая и розничная продажа фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями» и услуги 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги детских садов [яслей]; услуги кальянных; услуги кемпингов». Таким образом, несоответствие обозначения по заявке №2024749956 требованиям пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса заявителем устранено.

Также оспариваемое решение Роспатента основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения для всех заявленных товаров/услуг пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении применения к заявленному обозначению положений пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса следует отметить, что «противоречие общественным интересам, принципам гуманности и морали» включает в себя три самостоятельных основания.

Под общественными интересами подразумевается публичный порядок, основы правопорядка.

Принципы гуманности – это основополагающие идеи в области реализации человеческих интересов и ценностей, например, принцип равенства, принцип справедливости, провозглашение человека, его прав и свобод высшей ценностью.

Принципы морали – это моральные требования, выраженные наиболее обобщенно, например, гуманизм, патриотизм, гражданственность. Принципы морали выражают выработанные в моральном сознании общества требования, касающиеся нравственной сущности человека, его назначения, смысла его жизни и характера взаимоотношений между людьми.

Словесная составляющая «SUKI» (СУКИ) заявленного обозначения представляет собой слово, используемое в ненормативной лексике в качестве бранного слова («сука» - подонок, сволочь, см. Толковый словарь нецензурных слов русского языка, <http://argon.pro/humor/dict?ysclid=m7nqj8a9w0196421292>).

Необходимо отметить, что степень насыщенности Интернет-пространства информацией об указанном бранном слове является высокой. В этой связи значение исследуемого слова будет понятно большому кругу лиц (потребителей).

Поскольку слово «SUKI» (СУКИ) способно формировать у потребителей крайне негативные смысловые ассоциации, связанные с оскорблением человека, рассматриваемое обозначение относится к имеющим ярко выраженную негативную коннотацию.

В этой связи использование такого обозначения в качестве средства индивидуализации для всех испрашиваемых товаров/услуг 29, 30, 35, 39, 43 классов МКТУ, в основном относящихся к товарам/услугам широкого потребления, недопустимо, поскольку способно вызывать у потребителей негативные ассоциации.

Изложенное свидетельствует о противоречии заявленного обозначения требованиям, относящимся к общественным интересам и принципам морали.

Что касается выводов, приведенных в акте экспертного лингвистического исследования №1108/1-6-24 от 16.07.2024 (1), то оно не отражает реальную картину восприятия заявленного обозначения потребителями и не исключают возможности его восприятия в негативном смысле.

Заявитель приводит довод о том, что единственным значением заявленного обозначения «DAISUKISUSHI» для потребителя может быть его прямой перевод с японского языка - «Я люблю суши». Вместе с тем, японский язык не является языком, которым хорошо владеют российские потребители. В этой связи восприятие

заявленного обозначения исключительно в указанном заявителем значении является его субъективным толкованием и материалами возражения не подтверждено.

В отношении товарных знаков, приведенных заявителем в качестве примера, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а представленные товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Сказанное приводит к заключению о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг заявленного перечня, в связи с чем оснований для отмены оспариваемого решения не усматривается.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.12.2024,
оставить в силе решение Роспатента от 08.10.2024.**