

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.07.2018, поданное Симаревым С.Н., Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015741301 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2015741301, поданной 09.12.2015, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, заявлено комбинированное обозначение

**ТОКИО-CITY**

Роспатентом 29.03.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015741301 в отношении всех услуг 35, части услуг 41, 43 классов МКТУ. В отношении другой части услуг 41, 43 классов МКТУ Роспатентом было отказано в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении части услуг 41, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в отношении однородных услуг 41, 43 классов МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарным знаком  **ТОКИО** РЕСТОРАН по

свидетельству № 323297 (приоритет от 18.05.2006, срок действия регистрации продлен до 18.05.2026) [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: ООО ФИРМА «РОН», г. Москва;

- сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «ТОКИО»;
- сравниваемые услуги 41, 43 классов МКТУ однородны, поскольку соотносятся как род (вид).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.07.2018 возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- отсутствие сходства между сравниваемыми обозначениями [1] и [2] достигается за счет существенных различий между ними: обозначения имеют разное графическое исполнение качественно общее зрительное впечатление, в заявлении обозначении [1] присутствует дополнительный словесный элемент «CITY» (является основным средством продвижения и позиционирования соответствующих услуг заявителя на рынке: «ТОКИО-CITY - городские рестораны»);
- за длительную историю существования сети ресторанов обозначение [1] приобрело широкую известность среди потребителей и не может быть спутано с каким-либо другим обозначением;
- в материалы дела на стадии экспертизы представлены документы о деятельности ресторанов заявителя в г. Санкт-Петербурге (данные сети Интернет, сведения о рекламе, сведения о подписчиках в социальных сетях, журналы, буклеты и т.д.);
- обозначение «ТОКИО-CITY» используется вместе с охраноспособным слоганом «Как ни крутите - ТОКИО-CITY»;
- страницей на Facebook ресторана «ТОКИО-CITY» подтверждается, что она была создана в 2005 году – в действительности позже даты открытия первого ресторана сети и несколько раньше даты приоритета противопоставленного товарного знака [2];
- риск спутать услуги ресторанов, оказываемые заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [2], отсутствует, учитывая, что ресторан правообладателя представлен единственным заведением с небольшой вывеской, расположенным в Москве.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

В дополнение к поданному возражению впоследствии к материалам дела представителем заявителя были приобщены скриншоты Интернет-страниц о ресторане и сообществе «ТОКИО-CITY», скриншоты Интернет-источников с изображением щитов, объявлений о ресторане со слоганом «Как ни крутите - ТОКИО-CITY» и т.д. - [3].

От заявителя поступили дополнения (от 02.07.2020, от 22.07.2020) к возражению, часть которых повторяют доводы настоящего возражения. Остальные доводы сведены к следующему:

- решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-49/2019 досрочно частично прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 323297 в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ (части);
- заявителем приведена судебная практика (СИП-718/2016, СИП-17/2016, СИП-626/2016 и т.д.), в том числе в части важности фактических обстоятельств использования товарного знака;
- заявленное обозначение широко используется заявителем и известно потребителю;
- до своего закрытия ресторан, маркируемый противопоставленным товарным знаком [2], функционировала не более 4 лет, в связи с чем, не известен рядовому потребителю. Изложенное подтверждается результатами социологического исследования ВЦИОМ;
- элемент «ТОКИО» противопоставленного товарного знака [2] ассоциируется с Японией как таковой, ее традициями. Изобразительный элемент отсылает к традиционному в японском искусстве изображению журавля на фоне солнца, что укрепляет ассоциации с японскими традициями и прошлым Японии;
- с учетом судебного решения в части неиспользования противопоставленного товарного знака [2] часть услуг (41 класса МКТУ «дискотеки; клубы-кафе ночные; организация балов; организация досуга; организация конкурсов [развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях»; 43 класса МКТУ «услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом») заявленного обозначения [1], в отношении которых

первоначально было отказано в регистрации товарного знака, как минимум, не тождественна и не однородна услугам, в отношении которых правовая охрана товарного знака [2] была сохранена.

В подтверждение своих доводов заявителем были приобщены следующие материалы:

- отчет ВЦИОМ на тему «Мнение респондентов относительно принадлежности обозначений «ТОКИО-CITY» и «Токио Ресторан» одному ресторану или разным ресторанам», 2020 г. – [4];

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-49/2019 – [5].

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 30.07.2020 «удовлетворить возражение, поступившее 30.07.2018, изменить решение Роспатента от 29.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015741301». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2021 г. по делу № СИП-947/2020 отменено решение Роспатента от 30.07.2020 г., которым было оставлено в силе решение Роспатента от 29.03.2018 г. в части отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом «ТОКИО-CITY» по заявке № 2015741301 в отношении части заявленных услуг 41, 43 классов МКТУ. Также данным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ИП Симарева С.Н. на решение Роспатента от 29.03.2018 г. В соответствии с указанным решением Суда по интеллектуальным правам возражение, поступившее 30.07.2018, было рассмотрено повторно.

Впоследствии от заявителя 17.03.2021 поступило письмо-согласие от 13.01.2021 г. - [6]. А также заявитель сообщил, что с правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 323297 заключен договор об отчуждении исключительного права на указанный товарный знак. Отчуждение исключительного права зарегистрировано Роспатентом: дата и номер регистрации договора – 15.02.2021, РД0354891.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 30.07.2018, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (16.12.2015) заявки № 2015741301 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения [1] 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

## ТОКИО-CITY

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2015741301 является комбинированным. Словесный элемент «ТОКИО» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, элемент «CITY» выполнен буквами латинского алфавита. Оба словесных элемента выполнены через дефис. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением [1] в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак  по свидетельству № 323297 (приоритет от 18.05.2006, срок действия регистрации продлен до 18.05.2026) [2], правовая охрана которого действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «белый, зеленый, коричневый».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2021 г. по делу № СИП-947/2020 отменено решение Роспатента от 30.07.2020 г., которым было оставлено в силе решение Роспатента от 29.03.2018 г. в части отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом «ТОКИО-CITY» по заявке № 2015741301 в отношении части заявленных услуг 41, 43 классов МКТУ.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2021 г. по делу № СИП-947/2020 судом не опровергаются выводы Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] и однородности сравниваемых услуг 41, 43 классов МКТУ. Вместе с тем, Судом по интеллектуальным правам принято во внимание, что при рассмотрении судебного спора заявителем было представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] на регистрацию товарного знака по заявке № 2015741301. С учетом изложенного Судом по интеллектуальным правам отмечено, что прочие доводы заявителя, указывающие на незаконность оспариваемого решения, в рассматриваемом случае не имеют правового значения.

Каких-либо документов, свидетельствующих о введении потребителя в заблуждение, в материалах дела не имеется. В представленном письме-согласии отмечено, что регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на имя заявителя не может явиться причиной введения в заблуждение потребителей.

Кроме того, Роспатентом зарегистрирован 15.02.2021 договор об отчуждении исключительного права за № РД0354891 на товарный знак [2] по свидетельству № 323297 в отношении всех услуг 41, 43 классов МКТУ. Таким образом, правообладателем товарного знака [2] в настоящее время является заявитель.

Указанные обстоятельства устраниют причины для отказа, предусмотренные требованием пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в регистрации товарного знака [1] по заявке № 2015741301 в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.07.2018, изменить решение Роспатента от 29.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015741301.**