

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), поступившее 18.07.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 519663, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бигрупп», город Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013711350 с приоритетом от 05.04.2013 зарегистрирован 05.08.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №519663 на имя Шица Василия Владимировича, 452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул.Тельмана, 90 (далее – правообладатель), в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение « **ФУДЗИЯМА** », состоящее из словесного элемента «ФУДЗИЯМА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и из изобразительного элемента в виде квадрата с кругом внутри, от которого отделена часть рисунка.

В поступившем возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация №519663 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3(1), 3 (2), 4 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Словесный элемент «ФУДЗИЯМА» оспариваемого товарного знака по свидетельству №519663 идентичен наименованию объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, вулкану Фудзияма.

ФУДЗИЯМА (Фуджи, Фуджисан) - это действующий вулкан, является и самой высокой горой Японии, высота которой 3776 м. над уровнем моря.

В 2012 году он был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как объект культурного наследия и источника художественного вдохновения. Это вулкан считается как священная гора и является визитной карточкой Японии.

Правообладатель, зарегистрировавший наименование в качестве товарного знака, обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с требованием о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака с ООО «Бигрупп», ввиду его использования в качестве наименования ролла.

Между тем, ввиду широкой известности объекта всемирного наследия, в представлении потребителя указанное слово прочно ассоциируется с Японией и ее культурой. Суши и роллы многие потребители также считают блюдом японской кухни. Учитывая изложенное, использование указанного слова в заведениях общественного питания, занимающимися приготовлением данного вида продуктов,

происходит достаточно часто и имеет отсылку к виду кухни и истории блюда, а не к производителю.

Нарушаются интересы ООО «Бигрупп» в обеспечении надлежащей защиты объектов всемирного наследия, поскольку такое использование наименования Фудзияма нарушает уникальность наименования всемирного культурного наследия, препятствует его популяризации, а также нарушает установленный запрет на регистрацию официального наименования всемирного природного наследия в качестве товарного знака.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №519663 недействительным полностью.

В качестве приложений к возражению указаны следующие материалы:

1. Заявка на включение в список всемирного наследия;
2. Скриншот страниц сайта ЮНЕСКО;
3. Исковое заявление Фарфор;
4. Определение о принятии искового заявления.

Правообладатель представил отзыв на возражение, а также последующие дополнения к отзыву, доводы которых сводятся к следующему:

Указывая на защиту своего частного интереса в оспаривании предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, при обращении в Роспатент ООО «Бигрупп» не подтвердило наличие публичного интереса в аннулировании оспариваемого товарного знака, то есть не подтвердило заинтересованность по приведенным в возражении основаниям оспаривания.

Так, учету подлежит не любой интерес в аннулировании товарного знака, а лишь тот, на защиту которого направлено конкретное основание оспаривания, данная правовая позиция нашла свое отражение в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2019 по делу №СИП-360/2019.

Кроме того, правообладатель обращает внимание на тот факт, что с возражением не представлено документов о связи с японской культурой еды или приготовления пищи вулкана Фудзияма, Фудзи, Фудзисан. Отсутствие

подтверждения восприятия потребителями обозначения «Фудзияма» как вводящего потребителей в заблуждение относительно оказываемых услуг, свидетельствует о том, что данное обозначение не способно сформировать в сознании потребителя представление об определенном виде и назначении услуг.

Что касается оснований оспаривания по пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса, то правообладатель отмечает, что «Фудзияма» представляет собой слово, не являющееся корректной транслитерацией названия упомянутой горы в Японии. Следовательно, для указанной регистрации не требовалось согласия собственника объекта наследия ЮНЕСКО. Кроме того, правообладатель указывает на неверную дату признания за объектом статуса наследия ЮНЕСКО, так как согласно сайту ЮНЕСКО объект Mount Fuji внесен в перечень объектов ЮНЕСКО в 2013 году, а именно 22.06.2013, что позднее даты подачи заявки на регистрацию товарного знака (05.04.2013).

Более того, правообладатель представил документы о приобретении дополнительной различительной способности и узнаваемости среди потребителей. Использование обозначения началось в 2011 году в городе Уфа в период 2011-2015 были запущены производства для приготовления и последующей доставки еды потребителям. Обозначение использовалось в рекламе. С 2015 года сеть набирала обороты и последовательно открывались кафе и рестораны в различных городах России. На данный момент сеть насчитывает 37 точек в 10 городах России, которые можно отнести к 8 различным субъектам страны. Количество покупателей за 11 лет работы превысило 500 тысяч человек.

Правообладателю также принадлежит домен Fudziyama.ru с 2009 года, а также правообладателем представлена статистика посещаемости сайта начиная с 2011 года.

К материалам отзыва приложены следующие документы:

5. Название объекта в списке всемирного наследия ЮНЕСКО;
6. Дата внесения объекта в список ЮНЕСКО;
7. Подтверждение направления запроса в российское представительство ЮНЕСКО;

8. Скринь проведения мероприятий;
9. Свидетельства использования товарного знака;
10. Данные о количестве посетителей сайта;

Веб-архив с подтверждением работы сайта до даты подачи заявки с 2011 года;

11. Данные по запросам в поисковых системах Яндекс и Google
12. Подтверждение затрат на рекламу в городе Уфе за 2020-2021.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №519663.

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

С учетом даты (05.04.2013) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя вышеуказанный Кодекс (без учета изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно пункту 2.5.2 Правил к противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Исходя из требований пункта 4 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак по свидетельству №519663 не соответствует требованиям пунктов 3 (1, 2) и 4 статьи 1483 Кодекса.

При определении заинтересованности лица, подавшего возражение, необходимо исходить из того обстоятельства, затрагивает ли оспариваемый

товарный знак интересы лица, подавшего возражение, ввиду того, что он является обладателем права, использованного в композиции оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем материалы возражения не содержат необходимых сведений о принадлежности лицу, подавшему возражение, прав на объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Fujisan, sacred place and source of artistic inspiration». В отсутствии прав на объект всемирного наследия, а также не имея статуса компетентного органа управления ЮНЕСКО или его подразделений, лицо, подавшее возражение, не может быть признано заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, зарегистрированному в отсутствие согласия владельца прав на такой объект наследия ЮНЕСКО, так как не является надлежащей стороной спора. Таким образом, в отношении основания оспаривания, мотивированные несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса заинтересованность ООО «Бигрупп» не подтверждена представленными с возражением документами.

Что касается основания оспаривания по пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса, то данное основание обосновано лицом, подавшим возражение, нарушением произведенной регистрацией законодательства Российской Федерации, ее публичного порядка, так как такая регистрация произведена в отсутствии согласия компетентного органа на регистрацию наименований, являющихся объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. Учитывая, что применение пункта 3 (2) основывается обществом «Бигрупп» на нарушении положений пункта 4 статьи 1483 Кодекса, коллегия также квалифицирует отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 519663.

Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения или его части, согласно позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01 марта 2011 №13503/10, а также подтверждается правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной по ряду дел (см. например, дело №СИП-406/2018).

Вместе с тем в отношении пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, обоснованного способностью вводить потребителя в заблуждение относительно местонахождения правообладателя (Башкортостан), следует признать допустимость наличия заинтересованности лица, подавшего возражение, так как данное основание не коррелирует с присутствием у лица, подавшего возражение, каких-либо прав на объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО или с наличием статуса представителя этой международной организации.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, заинтересованность ООО «Бигрупп» установлена только в отношении основания оспаривания товарного знака по свидетельству №519663, мотивированного несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №519663 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ФУДЗИЯМА», выполненного буквами русского алфавита, а также из изображения прямоугольника с отделенной от него долей. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ.

Для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса необходимо установить, не относится ли оспариваемое обозначение к тождественным или сходным до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия.

Анализ представленных сторонами материалов показал следующее.

По состоянию на дату приоритета оспариваемого товарного знака (05.04.2013) в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО природный объект «Fujisan, sacred place and source of artistic inspiration» не приобрел статуса объекта природного наследия ЮНЕСКО. Решение о включении данного объекта в списки было принято

на сессии организации, состоявшейся 16-27.06.2013, то есть позднее даты подачи заявки, в то время как такие обстоятельства устанавливаются именно на дату подачи заявки. Таким образом, природный объект «Fujisan, sacred place and source of artistic inspiration» в указанный список объектов наследия ЮНЕСКО не включен на дату 05.04.2013.

Что касается сведений о подаче заявки на включение объекта «Fujisan, sacred place and source of artistic inspiration» в список еще в 2012 году, то коллегия обращает внимание, что список объектов наследия ЮНЕСКО оперирует исключительно датами принятия решения о включении тех или иных объектов в список, независимо от даты подачи заявки.

В отношении сведений из сети Интернет и ответа на запрос правообладателя относительно официального наименования объекта наследия «Fujisan, sacred place and source of artistic inspiration», то коллегия установила следующее. Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО направила ответ на запрос лица, подавшего возражение, относительно того, что не имеет сведений относительно официального названия данного объекта на русском языке, так как языком организации являются английский и французский языки.

Сведения из сети Интернет содержат информацию о горе Фудзи/Фудзисан/Фудзияма - действующий стратовулкан на японском острове Хонсю в 90 километрах к юго-западу от Токио (<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B0>).

Лицом, подавшим возражение, представлено также лингвистическое заключение относительно транслитерации в русском языке слова «Fujisan», которое содержит вывод о верном воспроизведении как «Фудзисан».

Коллегия обращает внимание, что анализ фонетического сходства между названием объекта наследия ЮНЕСКО и оспариваемым товарным знаком не имеет необходимости, принимая во внимание более позднюю дату внесения данного объекта в списки. То есть ввиду отсутствия за горой Фудзи статуса объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО на дату приоритета оспариваемого

товарного знака, коллегия не усматривает оснований для несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

Анализ товарного знака по свидетельству №519663 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Принимая во внимание, что коллегией выше сделан вывод об отсутствии нарушения пункта 4 статьи 1483 Кодекса при регистрации оспариваемого товарного знака, нет оснований и для выводов о регистрации оспариваемого товарного знака в нарушение действующих положений законодательства о согласии компетентного лица.

Таким образом, материалами возражения не доказано каким образом произведенная регистрация товарного знака по свидетельству №519663 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что установленное отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, в части оспаривания товарного знака по свидетельству №519663 по пунктам 3 (2) и 4 статьи 1483 Кодекса является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований в указанной части.

В отношении пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса установлено следующее.

Вулкан Фудзи, как уже было установлено выше, действительно имеет географическую принадлежность к территории государства, отличного от России, где зарегистрирован правообладатель, а именно, расположен на территории острова в Японии. Вместе с тем применение названия иностранного природного объекта к услугам 39 и 43 классов МКТУ (перевозки, транспортировка, организация путешествий и услуги обеспечения питания и временного проживания) оспариваемого товарного знака является фантазийным, так как при получении данных услуг потребитель отчетливо понимает местонахождение лица, оказывающего такие услуги и не вводиться в заблуждение относительно местонахождения правообладателя. Иными словами, потребитель, заказывая услугу транспортировки или ужина в ресторане понимает, что лицо, оказывающее услугу, как и сам потребитель, находятся на территории России, а не Японии, следовательно, воспринимает обозначение «Фудзияма» как фантазийное, способное

через домысливание, вызвать ассоциации со страной Японией, ее культурой, возможной ориентацией блюд на японскую кухню в случае услуг обеспечения питанием и возможным японским стилем интерьера в случае услуг временного проживания. Однако такие ассоциации не являются прямыми, не следуют прямо из названия природного объекта, а также связаны со свойством услуг, а не с местонахождением лица, их оказывающего, как это обосновано в возражении.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.07.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 519663.