

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 18.06.2007, поданное фирмой «Йо! Суши Лимитед», Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака «YO! SUSHI» по заявке №2005708436/50 (далее – решение экспертизы), при этом установила следующее.

Заявка на регистрацию обозначения «YO! SUSHI» была подана 13.04.2005 в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне, заявитель – «Йо! Суши Лимитед», Великобритания.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой словосочетание «YO! SUSHI», при этом слово «YO» - изобретенное, после которого выполнен восклицательный знак, а слово «SUSHI» означает в переводе с английского языка «суши». Словосочетание выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 14.03.2007 вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005708436/50 для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными

Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

Данное мнение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных услуг 43 или 42 классов МКТУ:

- «СУСИ», свидетельство №261978, приоритет 06.11.2002, ООО «Японский дворик» [1];

- «СУШИ», свидетельство №184081, приоритет 21.10.1999, ООО «ЗОДИАК» [2].

В решении экспертизы также указано, что слово «УО» не придает обозначению в целом достаточной различительной силы.

В Палату по патентным спорам 18.06.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005708436/50, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными в решении экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении комбинируются словесные элементы с изобразительным в виде знака препинания, при этом «SUSHI» является слабым, а доминирующее положение занимает элемент «УО!»;

- противопоставленные товарные знаки [1, 2] представляют собой возможные варианты транслитерации заявленного обозначения буквами русского алфавита, при этом «СУСИ» является наиболее точным вариантом, термин «СУШИ» вошел во всеобщее употребление благодаря своей благозвучности и удобству произношения с позиции европейского потребителя;

- блюдо под названием «СУСИ» («СУШИ»), представляющее собой отварной подкисленный рис с ломтиками морской живности или другой

начинкой, завернутое в вымоченную в сое и высушенную морскую капусту, очень популярно не только в Японии, но и во всем мире, и предлагается в любом японском ресторане в любом уголке мира, являясь визитной карточкой подобных заведений;

- по данным сети ИНТЕРНЕТ только в Москве насчитывается более 400 ресторанов японской кухни, предлагающих традиционные для нее блюда, включая суси (суши);

- термины «СУСИ» и «СУШИ» являются слабыми, неохраноспособными элементами, так как носят описательный характер и относятся к категории общепринятых терминов, характерных для области деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных знаков, кроме того, данные термины прямо указывают на конкретный вид товара и связанных с ним услуг, следовательно они могут беспрепятственно использоваться любыми заинтересованными лицами для обозначения своей деятельности;

- следует отметить, что существует много регистраций, в которых в отношении услуг 43 класса МКТУ, таких как рестораны, кафе, слова «SUSHI», «СУСИ», «СУШИ» были включены без предоставления им самостоятельной правовой охраны: «СУШКА кофейня-суши» - свидетельство № 304559, «ДОМ СУШИ» - свидетельство № 321219, СушиТун SUSHI HOUSE – свидетельство № 296786 и другие;

- кроме слабого элемента «SUSHI» в заявленное обозначение входят словесный и изобразительный элементы, которые несут основную индивидуализирующую нагрузку и способствуют обособлению заявленного обозначения;

- заявленное обозначение производит общее зрительное впечатление, отличное от восприятия противопоставленных знаков: используются различные алфавиты, количество слов, наличие восклицательного знака, который придает эмоциональную окраску заявленному обозначению;

- фонетически сравниваемые обозначения несходны, так как различаются составом гласных и согласных, количеством слогов, букв и звуков, при этом отличаются начальные элементы сопоставляемых обозначений, на которых в первую очередь акцентируется внимание потребителей;

- заявленное обозначение полностью совпадает с оригинальной частью фирменного наименования заявителя «Йо! Суши Лимитед», что дополнительно снижает риск смешения сопоставляемых обозначений на рынке.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение для всего заявленного перечня.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы из сети Интернет на 18 л.

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, в дополнении к возражению был изложен довод о том, что элемент «SUSHI» является неохраноспособным и заявитель не претендует на получение правовой охраны на данный элемент;

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (13.04.2005) заявки №2005708436/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанные Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены как

неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение представляет собой словосочетание «YO! SUSHI», после слова «YO» выполнен восклицательный знак. Словосочетание выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ: «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками;

приготовление блюд и напитков; услуги баров и рестораны; рестораны самообслуживания; услуги ресторанов, отпускающих еду и напитки на дом, кафе и кафетерии; услуги по приготовлению блюд и напитков и доставки их на дом; услуги коктейльных баров, буфетов; предоставление информации в отношении баров и ресторанов; предоставление информации в отношении приготовления блюд и напитков; предоставление информации в отношении всех вышеупомянутых услуг; бронирование мест в вышеперечисленных заведениях».

Противопоставленный товарный знак «СУСИ» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ: «рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Противопоставленный товарный знак «СУШИ» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ: «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; снабжение продовольственными товарами».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается, а противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для услуг в области питания, приготовления блюд и напитков и обеспечения продовольственными товарами.

Анализ словарей основных европейских языков позволил выявить, что «SUSHI» означает «суши» (англ., франц., итал. языки). Словарно-справочная литература дает два толкования слова «СУСИ»: 1) Сан-Суси – уникальный дворцово-парковый ансамбль во Франции; 2) «суши» - блюдо из отварного, подкисленного риса с ломтиками сырой морской живности или другой начинкой (икра, овощи и др.), все это заворачивается в вымоченную в сое и

высушенную морскую капусту (<http://slovari.yandex.ru>). Таким образом, по отношению к рассматриваемым перечням услуг элементы «SUSHI», «СУСИ» и «СУШИ» будут восприниматься как вид блюда.

С точки зрения фонетики сопоставляемые обозначения содержат элементы «SUSHI», «СУСИ» и «СУШИ», которые имеют близкий состав и расположение согласных и гласных звуков, что сближает обозначения в фонетическом плане.

Вместе с тем заявленное обозначение в целом представляет собой грамматическую конструкцию в виде восклицания (может быть воспринято как междометие «УО!») и указания на тот предмет, по отношению к которому такое восклицание осуществлено, в связи с чем будет восприниматься как слоган.

При этом основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет элемент «УО!», акцентирующий на себе внимание потребителей в силу выполнения его в начале, а также наличия восклицательного знака, который для российского потребителя означает, что слово, приведенное перед ним, произносится с восклицательной интонацией, т.е. выделяется при произношении. Указанное обуславливает отличия сопоставляемых знаков по фонетическому и семантическому критериям.

Наличие восклицательного знака в заявленном обозначении привносит отличия в восприятие сопоставляемых обозначений в целом. При этом исполнение слова «SUSHI» буквами латинского алфавита, а слов «СУСИ», «СУШИ» буквами русского алфавита графически разнит обозначения, уменьшая вероятность их смешения.

Вышеизложенное обуславливает отсутствие ассоциирования знаков друг с другом в целом.

Элемент заявленного обозначения «SUSHI» в составе исследуемого словосочетания выступает в качестве дополнения, то есть является зависимым словом, что обуславливает второстепенное значение этого элемента. При этом, коллегией Палаты по патентным спорам было принято

во внимание, что элемент «SUSHI» указывает на вид и назначение заявленных услуг 43 класса МКТУ, в силу чего является неохраняемым элементом. Самостоятельная правовая охрана этому элементу не может быть предоставлена в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона. В возражении и дополнении к нему заявитель не претендует на предоставление этому элементу самостоятельной правовой охраны. Вместе с тем, данный элемент не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении и может быть включен в товарный знак без предоставления ему самостоятельной правовой охраны.

Таким образом, Палатой по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение является охраноспособным и ему может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака, и вывод экспертизы о том, что обозначение в целом не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона следует признать неправомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.06.2007, отменить решение экспертизы от 14.03.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение «YO! SUSHI» в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

Г

(526) SUSHI

(511)

43 услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; приготовление блюд и напитков; услуги баров и рестораны; рестораны самообслуживания; услуги ресторанов, отпускающих еду и напитки на дом, кафе и кафетерии; услуги по приготовлению блюд и напитков и доставки их на дом; услуги коктейльных баров, буфетов; предоставление информации в отношении баров и ресторанов; предоставление информации в отношении приготовления блюд и напитков; предоставление информации в отношении всех вышеупомянутых услуг; бронирование мест в вышеперечисленных заведениях.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.