

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 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, рассмотрела возражение, поступившее 04.06.2020, поданное Симаревым Сергеем Николаевичем, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018704592 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018704592, поданной 08.02.2018, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 16, 29, 30, 31, 32, 33, услуг 35, 39, 40, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение

**ТОКИО-CITY**

в цветовом сочетании: «темно-синий, белый».

Решение Роспатента от 16.07.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018704592 в отношении товаров 16, 29, 30, 31, 32, 33, услуг 35, 39, 40, части услуг 41, части услуг 43 классов МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении другой части услуг 41, 43 классов МКТУ, поскольку сходно до

степени смешения с товарным знаком  по свидетельству № 323297, приоритет от 18.05.2006 [2] в отношении однородных услуг 41, 43 классов МКТУ, правообладатель: ООО ФИРМА "РОН", 121019, Москва, Малый Афанасьевский пер., д.14/34, стр.2;

- сходство заявленного обозначения [1] с противопоставленным знаком обслуживания [2] обусловлено фонетическим и семантическим сходством входящих в состав обозначений словесных элементов «ТОКИО»;

- наличие в заявленном обозначении [1] словесного элемента «CITY» не придает ему достаточной различительной способности, поскольку морфологическое построение фразы и логическое ударение падает на словесный элемент «ТОКИО», что также позволило сделать вывод о сходстве до степени смешения.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 04.06.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.07.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- отсутствие сходства между сравниваемыми обозначениями [1] и [2] достигается за счет существенных различий между ними: обозначения имеют разное графическое исполнение, в заявленном обозначении [1] присутствует дополнительный словесный элемент «CITY» (является основным средством продвижения и позиционирования соответствующих услуг заявителя на рынке: «ТОКИО-CITY - городские рестораны»);

- в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-49/2019 правовая охрана товарного знака [2] прекращена в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ «презентации; организация развлечений, включая дискотеки; услуги оркестров и вокально-инструментальных ансамблей; клубы ночные», услуг 43 класса МКТУ «услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»;

- в соответствии с социологическим исследованием подавляющее большинство потребителей (82 %) полагают, что сравниваемые обозначения используются для разных ресторанов. Подавляющее большинство потребителей (92 %) не посещали ресторан, маркируемый противопоставленным товарным знаком [2].

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

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения приложены:

- решения Суда по интеллектуальным правам по делам № СИП-472/2019, № СИП-49/2019 – [3];
- социологический отчет Фонда ВЦИОМ – [4].

Впоследствии заявителем к материалам дела были приобщены:

- соглашение о проведении процедуры медиации – [5];
- определения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-549/2020 – [6];
- постановление коллегии посредников по проведению примирительных процедур при Торгово-промышленной палате РФ от 21.09.2020 № КП-8/2020-СИП – [7];
- определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-129779/2019, скриншоты карточек дела – [8];
- решение № 23 единственного участника ООО ФИРМА «РОН» от 11.12.2020 г. о заключении с ИП Симаревым С.Н. медиативного соглашения, договора об отчуждении права на товарный знак, а также о подписании писем-согласий по заявкам ИП Симарева С.Н., копия нотариально удостоверенного решения – [9];
- медиативное соглашение от 17.12.2020 г., копия подписанного сторонами соглашения документа – [10];
- согласие на регистрацию товарных знаков (письмо-согласие) от 17.12.2020 – [11];
- уведомление Роспатента от 24.12.2020 вх. № 2020Д29812 – [12].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 04.06.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (08.02.2018) заявки № 2018704592 правовая база для оценки охраноспособности 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.

Согласно требованиям 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 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным. Словесный элемент «ТОКИО-СИТИ» выполнен заглавными буквами русского и латинского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 16, 29, 30, 31, 32, 33, услуг 35, 39, 40, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «темно-синий, белый».

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению противопоставлен товарный знак: по свидетельству № 323297, приоритет от 18.05.2006 [2]. Правообладатель: ООО ФИРМА "РОН", Москва. Правовая охрана предоставлена знаку [2] на территории Российской Федерации в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «белый, зеленый, коричневый». Элемент «ресторан» - неохраняемый. В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2019 г. по делу № СИП-49/2019 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 323297 досрочно прекращена в отношении услуг 41 класса МКТУ «презентации, организация развлечений, включая дискотеки, услуги оркестров и вокально-инструментальных ансамблей, клубы ночные» и услуг 43 класса МКТУ «услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного товарного знака [2] в письме дал свое безотзывное согласие [11] на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41, 43 классов МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом.

С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2] являются не тождественными, имеют фонетические, графические отличия (заявленное обозначение [1] содержит словесные элементы «ТОКИО-CITY», выполнено в сине-белом цветовом сочетании, знак [2] содержит элементы «ТОКИО», «ресторан», изобразительный элемент в виде галочки на фоне овальной фигуры в бело-зелено-коричневом цветовом сочетании), а сходными, коллегия принимает во внимание согласие [11]. В согласии [11] также отмечено, что «регистрация обозначения в качестве товарного знака на имя Симарева С.Н. не может явиться причиной введения в заблуждение потребителей».

Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 04.06.2020, изменить решение Роспатента от 16.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018704592.**