


**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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.12.2014, поданное ООО «Власса», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №518780, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013713740 с приоритетом от 23.04.2013 зарегистрирован 25.07.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №518780 в отношении услуг 35, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Управляющая компания «Фуд-Мастер», г. Новосибирск, (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное




обозначение , включающее словесные элементы «РЫБА», «РИС», «японская кухня».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.12.2014 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №518780

предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктами 3 (1), (2), 6 (2), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:



- ранее в отношении товарного знака  по свидетельству №469488, зарегистрированному для однородных товаров на имя того же правообладателя, ООО «Управляющая компания «Фуд-Мастер», Роспатентом принято решение о признании недействительным предоставления правовой охраны вышеуказанному товарному знаку в отношении услуг 35 класса МКТУ «сбор товаров для третьих лиц и размещение товаров для приобретения потребителями, в том числе через розничные и оптовые магазины, каталоги продаж, электронные средства, включая телемагазины, Интернет-сайты», 39 класса МКТУ «доставка товаров; доставка товаров, заказанных через Интернет; услуги курьеров [доставка товаров]» и 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; кейтеринг»;

- в рамках рассмотрения данного дела было установлено, что ООО «Власса» обладает исключительным правом на коммерческое обозначение «РИС И РЫБА», которое возникло существенно раньше, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака;

- уже на май 2001 года ресторан «РИС И РЫБА», открытый компанией ООО «Власса» в Москве, был известен в пределах территории Российской Федерации, исходя из федерального характера регистрации журналов, в которых осуществлялась реклама ресторана «РИС И РЫБА»;

- в торжественном открытии ресторана «РИС И РЫБА» принимали участие известные звезды театра, кино и шоу-бизнеса: Александр Збруев, Лолита


Милявская, Алексей Серебряков, Алексей Баталов, Роман Трахтенберг, Александр Лазарев;

- за время деятельности ресторан «РИС И РЫБА» получил многочисленные дипломы и награды, в том числе от администрации города Москвы;

- в 2005 году был зарегистрирован сайт ресторана «РИС И РЫБА» <http://www.risiriba.ru>, благодаря которому известность и популярность ресторана постоянно растет;

- при сравнительном анализе коммерческого обозначения и товарного знака по свидетельству №469488 было установлено, что они включают в свой состав в качестве индивидуализирующих элементов являющиеся тождественными в фонетическом и семантическом отношении словесные элементы «РИС» и «РЫБА», различное положение которых в сравниваемых знаках не влияет на звуковое и смысловое сходство сравниваемых обозначений в целом;

- решение Роспатента по товарному знаку №469488 было подтверждено решением и постановлением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-202/2013;

- лицо, подавшее возражение, также является правообладателем товарного знака  по свидетельству №494983 с приоритетом от 03.08.2012, зарегистрированного в отношении услуг 43 класса МКТУ: закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом;

- товарный знак по свидетельству №518780 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №494983 и коммерческим обозначением «РИС И РЫБА»;

- при сравнительном анализе перечисленных средств индивидуализации установлено, что они включают в свой состав в качестве индивидуализирующих

элементов словесные элементы «РИС» и «РЫБА», являющиеся тождественными по фонетическому и семантическим критериям, различное взаиморасположение которых в сравниваемых обозначениях не влияет на звуковое и смысловое восприятие сравниваемых обозначений в целом;

- графические элементы в товарном знаке по свидетельству №518780 не выполняют самостоятельной индивидуализирующей функции и визуально не доминируют;

- присутствующий в оспариваемом товарном знаке графический элемент «стилизованная рыбка» лишь подчеркивает семантику словесного элемента «рыба»;

- учитывая вышеизложенное, товарный знак №494983 и коммерческое обозначение «РИС И РЫБА» является сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №518780 по фонетическому критерию и тождественными по семантическому критерию;

- данные выводы подтверждаются результатами социологического исследования потребителей, проведенного Социологическим факультетом МГУ, согласно которым большинство потребителей считают обозначения «РИС И РЫБА» и «РЫБА. РИС» сходными до степени смешения;

- услуги 43 класса МКТУ, включенные в регистрацию товарного знака №494983, а также услуги ресторана «РИС И РЫБА» являются однородными всем услугам 35, 39 и 43 классов МКТУ товарного знака по свидетельству №518780, поскольку относятся к деятельности предприятий общественного питания;

- при оценке однородности услуг учитывалась высокая известность ресторана «РИС И РЫБА» и возможность введения потребителей в заблуждение;

- согласно данным Социологического исследования потребителей, проведенного Социологическим факультетом МГУ большинство потребителей считают, что ресторан «РИС И РЫБА» и ресторан «РЫБА. РИС» принадлежит одной и той же компании или связанным между собой компаниям;

- ресторан «РИС И РЫБА» в течение 2010 года посетило 2500 тысяч человек, в 2011 году - около 2700 тысяч человек и около 2900 человек - в 2012 году;

- в настоящий момент ресторан «РИС И РЫБА» продолжает оставаться одним из самых популярных рыбных ресторанов;

- указанное свидетельствует о возможном введении потребителей в заблуждение, поскольку они могут считать, что московский ресторан расширил свой бизнес и стал сетевым;

- таким образом, товарный знак по свидетельству №518780 вводит потребителей в заблуждение относительно правообладателя коммерческого обозначения «РИС И РЫБА»;

- регистрация товарного знака по свидетельству №518780 противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали;

- общественные интересы - это интересы любого лица (лиц), связанные с обеспечением стабильности, законности, безопасности и устойчивого развития общества;

- соблюдению стабильности и законности в обществе способствует принцип обязательности для всех судебных постановлений, в соответствии с которым вступивший в законную силу судебный акт имеет обязательную силу для всех государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, организаций, должностных лиц и граждан;

- принимая во внимание то, что вынесенным 18 декабря 2013 года Решением суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-202/2013, подтвержденным постановлением кассационной инстанции Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2014, было установлено сходство до степени смешения индивидуализирующих элементов сравниваемых обозначений «РИС И РЫБА» и «РЫБА. РИС», регистрация товарного знака №518780 нарушает принцип обязательности исполнения судебных актов;

- товарный знак по свидетельству №518780 содержит незначительные изменения по отношению к признанному ранее недействительному товарному знаку по свидетельству №469488.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №518780 недействительной полностью.

К возражению приложены документы, касающиеся использования коммерческого обозначения «РАБА И РИС» (копии договоров, печатных изданий, разрешительной документации, благодарственных писем и копии иных документов, касающихся хозяйственной деятельности ООО «Власса» в рамках деятельности ресторана «РЫБА И РИС») [1] и Судебные акты по делу №СИП-202/2013 [2].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №518780, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- ООО «Власса» не доказал наличие у него исключительных прав на коммерческое обозначение «РИС И РЫБА»;

- статья 1540 Кодекса закрепляет ограничение по действию исключительного права на коммерческое обозначение, а именно, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года;

- ООО «Власса» не предоставило доказательств непрерывного использования коммерческого обозначения до декабря 2014 года (предоставленные документы относятся к периоду с 2001 по 2012 год), не подтвердило его различительные признаки и известность на определенной территории;


- правообладателем оспариваемого товарного знака были обнаружены обложки журналов, которые ООО «Власса» предоставила в подтверждение распространенности в СМИ информации о ресторане «РИС И РЫБА», где указанных в возражении логотипов нет;

- в отсутствии оригиналов журналов и иных материалов из СМИ не представляется возможным сделать вывод о реальном использовании обозначения «РИС И РЫБА» с 2001 года;

- Решение Суда по интеллектуальным правам, на которое ссылается ООО «Власса», не носит преюдициального характера для рассматриваемого спора, так как решение было вынесено в отношении другого товарного знака ООО «Управляющая компания «Фуд-Мастер», существенно отличающегося от товарного знака по свидетельству №518780;

- таким образом, обозначение «РИС И РЫБА» не может охраняться в качестве коммерческого обозначения, так как не соответствует условиям охраноспособности коммерческого обозначения и принципу непрерывности использования, а значит основание для оспаривания регистрации товарного знака по пункту 8 статьи 1483 Кодекса отсутствует;

- товарный знак по свидетельству №518780 не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №494983;

- товарный знак  по свидетельству №494983 выполнен оригинальным «рубленным» шрифтом, стилизованный под оформление вывесок советской эпохи;

- оспариваемый товарный знак  оформлен совсем в ином стиле: округлый шрифт и наличие изображения рыбки красно-оранжевого цвета, заглатывающей букву «Р»;

- в связи с тем, что изобразительный элемент взаимосвязан с буквой «Р», однозначность прочтения словесных элементов отсутствует и очевидно читаемыми становятся только буквы «ЫБА»;

- слова «РИС» и «РЫБА» являются описательными для услуг в сфере общественного питания;

- таким образом, элементы «РИС» и «РЫБА» являются слабыми элементами и не порождают ассоциации с каким-либо производителем, так как в любом суши-ресторане есть рыба и рис;

- кроме того, важен порядок слов в обозначениях «РИС И РЫБА» и «РЫБА. РИС», поскольку от того, в каком порядке стоят эти два слова, зависит общее восприятие на слух обозначения;

- обозначение «РИС И РЫБА» звучит как сочетание двух отдельных слов: за счет дополнительного гласного звука в виде союза «и» обозначение произносится в 4 слога, отдельно, постепенно;

- обозначение «РЫБА. РИС» за счет того, что не содержит дополнительного гласного звука в виде союза, произносится практически в одно слово «РЫБАРИС», быстро;

- таким образом, несмотря на то, что словосочетания «РИС И РЫБА» и «РЫБА. РИС» включают слова «рис», «рыба», фонетически они различны;

- графически сравниваемые обозначения сильно отличаются, как было отмечено выше;

- семантика же в данном случае - наиболее незначительный критерий для определения сходства, так как сами по себе слова «рыба» и «рис», без оригинальной графики, без фонетического отличия в произношении в случае различной их комбинации друг с другом и другими словами, являются описательными для данных услуг и могут быть использованы кем угодно;

- кроме того, товарный знак по свидетельству №494983 зарегистрирован только для услуг 43 класса МКТУ, которые не являются однородными услугам 35, 38 классов МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака;

- таким образом, оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №518780;

- представленный к возражению социологический отчет не может являться доказательством наличия между товарными знаками по свидетельствам №518780 и №494983 сходства до степени смешения, поскольку был проведен в отношении



другого средства индивидуализации, и анализ по товарному знаку по свидетельству №469488 в нем не проводился;

- таким образом, доводы о нарушении пункта 3 статьи 1483 Кодекса при регистрации товарного знака по свидетельству №518780 являются недоказанными;

- оспариваемый товарный знак на дату его приоритета (23.04.2013) имел продолжительную историю применения;

- решение Роспатента в отношении товарного знака по свидетельству №469488 было исполнено, таким образом принцип обязательности исполнения судебных актов был соблюден;

- ООО «Управляющая компания «Фуд-Мастер» провела полный ребрендинг своих ресторанов и внесла существенные изменения в логотип для целей увеличения различительной способности своей серии суши-баров и отличия от ресторана лица, подавшего возражение;

- регистрация товарного знака по свидетельству №518780 произведена без нарушения какого-либо судебного акта;

- таким образом, выводы возражения о противоречии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса являются несостоятельными.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №518780.

Правообладателем были представлены копии следующих документов:

- обложки журналов: «Vogue» ноябрь 2001 г., «Playboy» июнь 2001 г., «Лимузин» 2001 г. [3];

- информация из открытых реестров Роспатента о ходе делопроизводства по заявке №2013713740 [4];

- письмо о соответствии классов МКТУ по заявке №2013713740 [5];

- письмо произвольной формы о состоянии делопроизводства по заявке №2013713740 [6];

- страница №23 аналитического отчета, представленного лицом, подавшим возражение [7];

- договор №19 от 28.04.2011 [8];
- договор №25 от 28.04.2011 [9];
- выдержки из бренд-бука [10];
- сведениями из информационно-справочной системы 2GIS (<http://maps.2gis.ru>) [11];
- фото фасадов и вывесок зданий, элементы с фирменным дизайном [12];
- справка о рекламных затратах за 2012-2013 [13];
- справка о количестве гостей в ресторанах за 2012-2013 [14];
- скриншот страниц сайта <http://riba-ris.ru/> [15];
- скриншот группы «В контакте», <https://vk.com/ribaris> [16];
- данные из поисковых систем «Яндекс», «Mail.ru» по запросу «РЫБА. РИС» [17];
- сведения с сервиса «whois» о регистрации домена [riba-ris.ru](http://riba-ris.ru) [18];
- скриншот страницы сайта НГС <http://ngs.ru/> с баннерной рекламой [19];
- договор №01/01-2007 ФМ РТ от 01.04.2009 [20];
- фото лайт-боксов с рекламой заведений «РЫБА. РИС» [21].

Ознакомившись с отзывом правообладателя оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, представило следующие доводы:

- в соответствии со статьей 69 Арбитражного процессуального кодекса РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении судом другого дела, в котором участвуют те же лица;

- в связи с тем, что по ранее рассмотренному делу участвовали те же лица (ООО «Власса» и ООО «Управляющая компания «Фуд-Мастер»), решение Суда по интеллектуальным правам №СИП-202/2013, подтвердившее исключительное право ООО «Власса» на коммерческое обозначение «РИС И РЫБА», является преюдициальным;

- довод правообладателя о том, что заявитель, исходя из положений статьи 1540 Кодекса, должен представить доказательства непрерывного использования коммерческого обозначения до декабря 2014 года не основаны на законе;

- согласно выводу Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-202/2013 доводы о прекращении исключительного права на коммерческое обозначение заявляются лицом, оспаривающим право на коммерческое обозначение;

- тем самым судом установлено, что бремя доказывания факта прекращения прав на коммерческое обозначение в соответствии со статьей 1540 Кодекса лежит не на правообладателе, а на лице, оспаривающем право на коммерческое обозначение;

- представленные обложки журналов хранятся в рекламном отделе ООО «Власса» именно в том виде, как их представил заявитель;

- вынесение на копии обложек журналов релизов статей с логотипом ресторана «РИС И РЫБА» было сделано для удобства обработки и хранения рекламной информации, касающейся ресторана;

- кроме того, Суд по интеллектуальным правам в деле № СИП-202/2013 счел представленные доказательства как допустимые;

- сравниваемые товарные знаки включают перечисление слов, не имеющих подчинительной связи;

- вне зависимости от порядка перечисления двух слов, находящихся в сочинительной связи, значение выражения не меняется;

- с учетом видов деятельности правообладателей сравниваемых товарных знаков очевидным является доминирующее значение словесных элементов;

- мнение правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что словесные элементы «РИС» и «РЫБА» являются слабыми, противоречит выводам Суда по интеллектуальным правам;

- выводы представленного ООО «Власса» Социологического исследования, проведенного в ноябре-декабре 2013 года, подтверждают высокую известность ресторана «РИС И РЫБА»;

- согласно выводам отчета, подготовленного по результатам Социологического исследования, товарный знак «РЫБА. РИС» и коммерческое

обозначение «РИС И РЫБА» назвали сходными более 51% респондентов, что подтверждает не только наличие угрозы смешения, но и фактическое смешение;

- исходя из коммерческих интересов, ООО «Власса» скорректировало свои требования и просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №518780 недействительной для следующего перечня услуг:

35 - продвижение товаров и услуг для третьих лиц, включая услуги оптовой и розничной продажи, в том числе через Интернет; услуги розничной продажи продуктов питания; услуги суши-баров в части розничной продажи суши, морепродуктов, блюд из морепродуктов; сбор товаров для третьих лиц и размещение товаров для приобретения потребителями, в том числе через розничные и оптовые магазины, каталоги продаж, электронные средства, включая телемагазины, Интернет-сайты; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

39 - доставка товаров; доставка товаров, заказанных через Интернет; транспортировка; упаковка и хранение товаров; расфасовка товаров; услуги курьеров [доставка товаров].

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги суши-баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; кейтеринг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.04.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №518780 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности,

подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Согласно положению 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.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил 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 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.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.


Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований или обозначения) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.



Оспариваемый комбинированный товарный знак  по свидетельству №518780 с приоритетом от 23.04.2013 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «РЫБА. РИС», размещенные на двух строках друг под другом и выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Буква «Р» в слове «Рыба» выполнена заглавной. После слова «Рыба» размещен знак препинания – «точка». Стилизованное



изображение рыбы красного цвета размещено в товарном знаке таким образом, что воспринимается будто рыба заглатывает букву «Р» словесного элемента «Рыба». Словесный элемент «ЯПОНСКАЯ КУХНЯ» выполнен стандартным шрифтом красного цвета буквами русского алфавита и размещен под элементом «РЫБА. РИС». Данный словесный элемент является неохраняемым элементом товарного знака.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №518780 оспаривается ООО «Власса» по основаниям, предусмотренным требованиями пунктов 3 (1), (2), 6 (2), 8 статьи 1483 Кодекса в отношении следующих услуг (перечень был уточнен лицом, подавшим возражение, в пояснениях на представленный отзыв правообладателя):

35 - продвижение товаров и услуг для третьих лиц, включая услуги оптовой и розничной продажи, в том числе через Интернет; услуги розничной продажи продуктов питания; услуги суши-баров в части розничной продажи суши, морепродуктов, блюд из морепродуктов; сбор товаров для третьих лиц и размещение товаров для приобретения потребителями, в том числе через розничные и оптовые магазины, каталоги продаж, электронные средства, включая телемагазины, Интернет-сайты; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

39 - доставка товаров; доставка товаров, заказанных через Интернет; транспортировка; упаковка и хранение товаров; расфасовка товаров; услуги курьеров [доставка товаров].

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги суши-баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; кейтеринг.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, противопоставляет принадлежащий ему товарный знак

**РИС И РЫБА**

по свидетельству №494983 с приоритетом от 03.08.2012,

который представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «РИС И РЫБА», выполненными заглавными буквами русского алфавита в черно-белом цвете, заключенными в рамку. Словесные элементы расположены на черно-белом фоне: слово «РИС», выполненное в черном цвете, - на белом фоне, а слово «РЫБА», выполненное в белом цвете – на черном фоне. Союз «И» выполнен в черно-белом сочетании цветов.

В рамках требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении вышеперечисленных услуг 35, 39, 43 классов МКТУ с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета этого товарного знака.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что ООО «Власса» использовало для индивидуализации принадлежащего ему



ресторана комбинированное обозначение со словесными элементами «РИС И РЫБА», тождественное товарному знаку по свидетельству №494983.

Следует отметить, что, несмотря на то, что словосочетание «РИС И РЫБА» включает в свой состав указание на вид товаров 29 и 30 классов МКТУ, оно обладает достаточной различительной способностью для индивидуализации деятельности предприятия общественного питания, поскольку не напрямую указывает на вид предприятия как, например, слова «РЕСТОРАН», «КАФЕ», «СТОЛОВАЯ», а через ряд ассоциаций вызывает представление об определенном меню ресторана.

Представленные договоры о хозяйственной деятельности ресторана «РИС и РЫБА», рекламные статьи из средств массовой информации, лицензии, благодарственные письма [1] свидетельствуют о том, что хозяйственная деятельность ресторана «РИС И РЫБА», расположенного в Москве по адресу ул. Серафимовича, д.2, началась с 2001 года, то есть задолго до даты приоритета (23.04.2013) оспариваемого товарного знака по свидетельству №518780.

Согласно данным Аналитического отчета, подготовленного по итогам социологического исследования потребителей г. Москвы по вопросу «Характер восприятия средств индивидуализации «РИС И РЫБА» и «РЫБА.РИС», использующихся для услуг ресторанов», коммерческое обозначение

**РИС И РЫБА**

имеет высокую степень известности среди потребителей Москвы (56, 2%).

Следовательно, наличие различительной способности обозначения «РИС И РЫБА», используемого для индивидуализации деятельности ресторана, и длительность его использования в границах определенной территории позволяют прийти к выводу о наличии у него признаков, характеризующих коммерческое обозначение.

Необходимо отметить, что наличие исключительного права у ООО «Власса»

**РИС И РЫБА**

на коммерческое обозначение **РИС И РЫБА** было установлено Роспатентом в рамках рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны



товарному знаку **рыба°рис** по свидетельству №469488 (решение Роспатента от 27.05.2013) и Судом по интеллектуальным правам по делу №СИП-202/2013.

При сравнительном анализе коммерческого обозначения и товарного знака по свидетельству №494983 принадлежащих лицу, подавшему возражение, и оспариваемого товарного знака по свидетельству №518780 установлено, что они включают в свой состав в качестве основных индивидуализирующих элементов тождественные по смыслу и звучанию слова «РИС» и «РЫБА».

При этом различная последовательность расположения данных словесных элементов (в начале или в конце словосочетаний «РИС и РЫБА» и «РЫБА. РИС»)

существенно не влияет на звуковое и смысловое восприятие сравниваемых обозначений в целом.

Другие элементы товарного знака по свидетельству №518780 являются второстепенными с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции знака, поскольку относятся к описательным (словосочетание «ЯПОНСКАЯ КУХНЯ» - указание на вид оказываемых услуг, графические элементы – стилизованное изображение рыбы подчеркивают семантику словесных элементов «РЫБА. РИС»).

Что касается графической проработки оспариваемого товарного знака, то оригинальное размещение изображения рыбы, по мнению коллегии, не препятствует идентификации слова «РЫБА». Восприятие потребителями указанных элементов как изображения рыбы и буквосочетания «ЫБА», на чем настаивает правообладатель оспариваемого товарного знака, не подтверждено документально.

Таким образом, несмотря на имеющиеся графические различия, сравниваемые товарные знаки и коммерческое обозначение являются сходными в целом, поскольку порождают одинаковые смысловые ассоциации и являются близкими по звучанию.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №518780 оспаривается, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги суши-баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; кейтеринг».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №494983 предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Сопоставляемые услуги 43 класса МКТУ совпадают, либо соотносятся между собой как род/вид (услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками/кафе, закусочные, услуги суши-баров), имеют одинаковое назначение, могут сопутствовать друг другу (например, рестораны могут оказывать услуги по доставке готовых блюд на дом), в связи с чем они признаны коллегией однородными.

Исходя из того, что оспариваемый товарный знак и противопоставленное коммерческое обозначение имеют высокую степень сходства, коллегия пришла к выводу о существовании принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности одному лицу соответствующих услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги суши-баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; кейтеринг» оспариваемой регистрации №518780, и ресторанной деятельности предприятия лица, подавшего возражение, под указанным коммерческим обозначением. Так, данные услуги относятся к одной и той же группе услуг по обеспечению едой и оказываются в одной и той же сфере экономики – услуги предприятия общественного питания.

Изложенное позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству №518780 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №494983 и коммерческого обозначения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, то есть о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 6 (2) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, необходимо отметить, что доводы возражения были обусловлены несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вызвать не соответствующие действительности представления о принадлежности данного товарного знака, используемого для индивидуализации ресторанной деятельности, правообладателю тождественных друг другу коммерческого обозначения и товарного знака по свидетельству №494983.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может быть сделан в том случае, если данное обозначение на основании имеющегося опыта ассоциируется у потребителя с иным лицом, оказывающим услуги.

Вышеизложенный сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных средств индивидуализации показал, что они имеют высокую степень сходства и ассоциируются одно с другим, при этом коммерческое обозначение лица, подавшего возражение, использовалось им значительно раньше, чем была подана заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака и началась хозяйственная деятельность под спорным обозначением, в том числе в границах одного региона - города Москвы.

Как следует из материалов, представленных правообладателем, ресторан «РЫБА. РИС» также предоставляет услуги по заказу блюд через Интернет посредством принадлежащего ему сайта <http://riba-ris.ru>, что соотносится с услугами 39 класса МКТУ «доставка товаров; доставка товаров, заказанных через Интернет; услуги курьеров [доставка товаров]» и услугами 35 класса МКТУ «продвижение товаров и услуг для третьих лиц, включая услуги оптовой и розничной продажи, в том числе через Интернет; услуги розничной продажи продуктов питания; услуги суши-баров в части розничной продажи суши, морепродуктов, блюд из морепродуктов; сбор товаров для третьих лиц и размещение товаров для приобретения потребителями, в том числе через розничные и оптовые магазины, каталоги продаж, электронные средства, включая телемагазины, Интернет-сайты» товарного знака по свидетельству №518780.

Следовательно, у потребителя, знакомого с деятельностью ресторана «РИС И РЫБА», могут возникнуть не только не соответствующие действительности представления о принадлежности ресторана «РЫБА. РИС» одному и тому же лицу, но и об оказании им соответствующих услуг по доставке и реализации товаров.

При таких обстоятельствах у коллегии нет оснований для опровержения доводов лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак,

способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и вида услуг.

В отношении иных услуг 35, 39, 43 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, не являющихся однородными услугами лица, подавшего возражение, оказываемым под его коммерческим обозначением и указанным в перечне товарного знака по свидетельству №494983 (услуги иного рода/вида и имеющие иное назначение), основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №518780 пунктам 3 (1), 6 (2) и 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Относительно приведенного в возражении довода о противоречии заявленного обозначения общественным интересам (пункт 3 (2) статьи 1483 Кодекса) следует отметить следующее.

ООО «Власса» мотивирует указанный довод тем, что соблюдению стабильности и законности в обществе способствует принцип обязательности для всех судебных постановлений, в соответствии с которым вступивший в законную силу судебный акт имеет обязательную силу для всех государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, организаций, должностных лиц и граждан. Поскольку вынесенным 18 декабря 2013 года Решением суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-202/2013, подтвержденным постановлением кассационной инстанции Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2014, было установлено сходство до степени смешения индивидуализирующих элементов сравниваемых обозначений «РИС И РЫБА» и «РЫБА. РИС», регистрация товарного знака по свидетельству №518780 нарушает принцип обязательности исполнения судебных актов.

В этой связи коллегия отмечает, что в отношении товарного знака по свидетельству №518780 никаких судебных актов, подлежащих исполнению Роспатентом не имеется.

По сути довод о противоречии оспариваемого товарного знака общественным интересам сводится к тому, что товарный знак по свидетельству №518780 сходен до степени смешения в отношении однородных услуг с коммерческим обозначением и товарным знаком, принадлежащими лицу,

подавшему возражения и способен ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Однако данные взаимоотношения регулируются положениями пунктов 3 (1), 6 (2) и 8 статьи 1483 Кодекса. В свою очередь, положения статьи 6.quinquies В 3) Парижской конвенции по охране промышленной собственности гласят, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

Таким образом, коллегия не может признать соответствующий довод возражения убедительным, поскольку лицо, подавшее возражение, усматривает противоречие публичному порядку в силу несоответствия товарного знака по свидетельству №518780 требованиям законодательства о товарных знаках.

В особом мнении, поступившем 05.05.2015, правообладатель оспариваемого товарного знака обращает внимание на то, что ООО «Управляющая компания «Фуд-Мастер» концентрирует свой ресторанный бизнес в регионах Сибири, является юридическим лицом из г. Новосибирска и вынуждена закрыть ресторан г. Москвы из-за его убыточного состояния при сложной экономической ситуации в стране.

По мнению правообладателя оспариваемого товарного знака этот факт напрямую свидетельствует о минимизации рисков введения потребителей в заблуждение и желании ООО «Управляющая компания «Фуд-Мастер» занять свою нишу в сегменте регионального ресторанного бизнеса.

Указанный довод является неубедительным, поскольку наличие исключительного права на товарный знак подразумевает, что его правообладатель по своему усмотрению может использовать принадлежащий ему товарный знак без какого-либо территориального ограничения в пределах Российской Федерации.

Остальные доводы особого мнения правообладателя оспариваемого товарного отражены в тексте мотивировочной части данного заключения.



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

**удовлетворить возражение от 19.12.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №518780 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров и услуг для третьих лиц, включая услуги оптовой и розничной продажи, в том числе через Интернет; услуги розничной продажи продуктов питания; услуги суши-баров в части розничной продажи суши, морепродуктов, блюд из морепродуктов; сбор товаров для третьих лиц и размещение товаров для приобретения потребителями, в том числе через розничные и оптовые магазины, каталоги продаж, электронные средства, включая телемагазины, Интернет-сайты», услуг 39 класса МКТУ «доставка товаров; доставка товаров, заказанных через Интернет; услуги курьеров [доставка товаров]» и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги суши-баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; кейтеринг».**