

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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), рассмотрела возражение, поступившее 05.10.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Фазулжановым Р.Г., Нижегородская обл., г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021729393, при этом установила следующее.



Обозначение «
» по заявке №2021729393 с приоритетом от 14.05.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Роспатентом 15.06.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021729393 в отношении всех заявленных услуг.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «SUSHI», «ROLL» являются неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также, в силу семантического значения словесных элементов «SUSHI», «ROLL» («Sushi» - с англ. «суши» - японское национальное блюдо: рисовые котлетки (катышки), покрытые сверху кусочком сырой рыбы или сырой креветкой и пропитанные (приправленные) своеобразным соусом, «Roll» - транслит. от рус. «ролл» - разновидность суши / см. Кулинарный словарь. Зданович Л.И. 2001, Большой англо-русский словарь АБВУУ Lingvo. Русский язык-Медиа. М. 2006, Интернет https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_culinary/2085/, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/sushi>, <http://www.translit-online.ru/>, <https://www.tokyo-city.ru/interesting/Eto-interesno/Osnovnye-otlichiya-sushi-ot-rollov-sostav-i-vneshnij/>, <https://www.yaponamatrena.ru/articles/vse-o-rollakh-i-sushi/> и др.) регистрация заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении части заявленных услуг 43 класса МКТУ (а именно, услуг «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат палаток; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги детских садов [яслей]; услуги кемпингов») способна ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг, в связи с чем такая регистрация невозможна на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- со словесным элементом «СУШИРОЛЛА» комбинированного товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного на имя Бурлакова Алексея Валерьевича, 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 75, кв. 72, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ (св-во №698132, с приоритетом от 22.03.2018, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>);

- со словесными элементами «Sushi'n'Roll» комбинированного знака обслуживания, зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЯ», 445027, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 51, кв. 66, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ (св-во №520802, с приоритетом от 25.12.2012, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>).

В возражении на решение Роспатента изложено следующее:

- заявитель согласен с включением в состав заявленного обозначения словесных элементов «SUSHI», «ROLL» в качестве неохраняемых элементов обозначения;

- во избежание ввода потребителя в заблуждение, заявитель ограничил перечень услуг 43 класса МКТУ до следующих позиций «аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда помещений для проведения встреч; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваشوку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги столовых»;

- заявитель считает, что словесные элементы «SUSHI», «ROLL» являются неохраняемыми, в связи с чем им не могут противопоставляться обозначения с охраняемыми элементами;

- практика примеров регистраций обозначений с неохраняемыми элементами



«SUSHI» и «ROLL» (товарный знак «  » по свидетельству №836288,



товарный знак «  » по свидетельству №845549, товарный знак



« _____ » по свидетельству №644543) позволяет прийти к выводу о регистрации заявленного обозначения и исключением из правовой охраны данных элементов;

- в заявленном обозначении слова “SUSHI” и “ROLL” являются значимыми словами, имеющими описательную характеристику для заявленных услуг, расположены отдельно, в разных частях обозначения, не имеют между собой никакой семантической связи. Данные слова могут использоваться абсолютно всеми, так как напрямую указывают на вид предоставляемых услуг;

- противопоставленные знаки “СУШИРОЛЛА” и “Sushi’n’Roll” являются фантазийными обозначениями, не имеющими семантики;

- противопоставление знаков “СУШИРОЛЛА” (№698132) и “Sushi’n’Roll” (№520802) должно быть снято, так как сравнение охраняемых словесных элементов с неохраняемыми элементами заявленного обозначения является нецелесообразным, поскольку используя слова “SUSHI” и “ROLL” в обозначении, заявитель не получает на них правовую охрану, а значит не может нарушать права других правообладателей;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не сходны по графическому и смысловому критериям, а также не являются тождественными.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных услуг 43 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов “SUSHI” и “ROLL”.

К возражению приложены следующие материалы:

- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 14.03.2022 по заявке № 2021729393 (1);

- ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 14.04.2022 по заявке № 2021729393 (2);

- решение об отказе в регистрации от 15.06.2022 по заявке № 2021729393 (3).

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (14.05.2021) поступления заявки №2021729393 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 положениями 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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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

принимается во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021729393 заявлено



комбинированное обозначение «
», содержащее словесные элементы "SUSHI ROLL", выполненные заглавными буквами латинского алфавита в черном и красном цвете, между которыми расположены изобразительные элементы в виде окружности черного цвета, стилизованного изображения рыбы и палочек. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в красном, черном, белом, зеленом цветовом сочетании, в отношении скорректированного заявителем вышеуказанного перечня услуг 43 класса МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что в его состав входят словесные элементы "SUSHI ROLL", которые согласно словарно-справочным изданиям (<https://translate.google.com/>, <https://dic.academic.ru/>) имеют следующие значения: «Sushi» - с англ. «суши» - японское национальное блюдо: рисовые котлетки (катышки), покрытые сверху кусочком сырой рыбы или сырой креветкой и пропитанные (приправленные) своеобразным соусом; «Roll» - транслит. от рус. «ролл» - разновидность суши.

При этом, присутствующий в заявленном обозначении графический элемент представляет стилизованное изображение ролла, содержащего рис, водоросли, рыбу, в связи с чем у потребителя при восприятии заявленного обозначения будут

формироваться представления только об определенном виде товара «суши» японской кухни.

На основании изложенного коллегия установила, что словесные элементы "SUSHI", "ROLL" заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ «аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда помещений для проведения встреч; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги столовых» будут являться неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Указание словесных элементов "SUSHI", "ROLL" заявленного обозначения в отношении других испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ «прокат осветительной аппаратуры», представляющих собой услуги, которые не относятся услугам в области общественного питания и не связаны с ними, является ложным и способно ввести потребителя в заблуждение, поскольку порождает заведомо ложное представление об оказании услуг. В этой связи заявленное обозначение для указанных услуг 43 класса МКТУ не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №698132 представляет




СУШИРОЛЛА

собой комбинированное обозначение « », содержащее изобразительный элемент в виде круга, внутри которого расположено стилизованное изображение ролла и палочек. Под данным изображением

расположен словесный элемент «СУШИРОЛЛА», выполненный заглавными буквами русского алфавита оранжевым цветом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №520802 представляет



собой комбинированное обозначение «», включающее в свой состав черный квадрат, на фоне которого размещены стилизованные изображения роллов, ажурной салфетки, палочек, а также словесные элементы «Sushi'n'Roll», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В упомянутых знаках основную индивидуализирующую нагрузку несут словесные элементы «СУШИРОЛЛА» и «Sushi'n'Roll», поскольку они легче запоминаются и именно на них в первую очередь акцентируется внимание потребителей.

Сопоставительный анализ сходства словесных элементов "SUSHI ROLL" заявленного обозначения и «СУШИРОЛЛА», «Sushi'n'Roll» противопоставленных товарных знаков показал следующее.

В составе заявленного обозначения словесные элементы "SUSHI ROLL" акцентируют на себе внимание потребителей и легче запоминаются. При этом, слово «ROLL» дополнительно выделяется за счет красной цветовой гаммы. Изобразительный элемент, по форме напоминающий ролл, играет второстепенную роль в обозначении, служа лишь фоном для указанных словесных элементов.

Отсюда следует, что, несмотря на то, что словесные элементы "SUSHI ROLL" признаны неохраняемыми элементами обозначения, они в силу своего пространственного положения, характерного графического исполнения, непосредственно участвует в формировании общего зрительного впечатления от восприятия всего обозначения в целом.

Принимая во внимание данное фактическое обстоятельство, коллегия по результатам сопоставительного анализа заявленного обозначения со словесными элементами "SUSHI ROLL" и противопоставленных товарных знаков со словесными элементами «СУШИРОЛЛА», «Sushi'n'Roll», пришла к следующему выводу.

Сравниваемые словесные элементы являются фонетически сходными, что обуславливается наличием близких и совпадающих звуков в сопоставляемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением, близостью состава гласных и согласных звуков.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слова «СУШИРОЛЛА», «Sushi'n'Roll» не являются лексическими единицами, не имеют смыслового значения. Данное обстоятельство не позволяет провести семантический анализ сопоставляемых обозначений.

Сравниваемые обозначения имеют некоторые визуальные отличия. Вместе с тем, содержащиеся в сравниваемых комбинированных обозначениях изобразительные элементы в виде роллов, имеющих форму круга, палочек, которыми едят суши, сближают сопоставляемые обозначения с точки зрения визуального восприятия. Выполнение словесных элементов "SUSHI ROLL" заявленного обозначения и «Sushi'n'Roll» противопоставленного товарного знака по свидетельству №520802 буквами одного алфавита также позволяет сделать вывод о близкой степени графического сходства обозначений.

Весьма существенные фонетические и графические совпадения у сравниваемых обозначений обуславливают восприятие обозначений российскими потребителями исключительно в качестве принадлежащих одному и тому же лицу, то есть к смешению их в гражданском обороте.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) необязательно, так

как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№698132, 520802, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Подход к анализу сопоставляемых обозначений, в которых присутствуют неохраноспособные элементы, влияющие на сходство сопоставляемых обозначений, отражен в судебной практике (см., например, решение Суда по интеллектуальным правам от 13.09.2019 по делу № СИП-735/2018).

Анализ однородности испрашиваемых услуг 43 МКТУ и услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ «аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда помещений для проведения встреч; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги столовых».

Противопоставленные товарные знаки охраняются в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» (свидетельство №520802), услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на

дом; услуги ресторанов ваشوку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"» (свидетельство №698132).

Таким образом, сопоставляемые услуги характеризуются общей родовой и видовой принадлежностью, имеют общие потребительские свойства и функциональное назначение, являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми, обладают общим кругом потребителей, следовательно, признаются однородными.

Вероятность смешения сравниваемых обозначений определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначений (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Таким образом, коллегией установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, следовательно, заявленное обозначение по заявке № 2021729393 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные примеры ранее зарегистрированных товарных знаков не могут служить основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, с учетом всех материалов дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 15.06.2022.