

**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 (далее – Правила ППС) рассмотрела возражение, поступившее 30.07.2018, поданное Симаревым С.Н., Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015741301 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2015741301, поданной 09.12.2015, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, заявлено комбинированное обозначение

**ТОКИО-СITY**

Роспатентом 29.03.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015741301 в отношении всех услуг 35, части услуг 41, 43 классов МКТУ. В отношении другой части услуг 41, 43 классов МКТУ Роспатентом было отказано в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении части услуг 41, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в отношении однородных услуг 41, 43 классов МКТУ заявленное обозначение [1]

сходно до степени смешения с товарным знаком  по свидетельству № 323297 (приоритет от 18.05.2006, срок действия регистрации продлен до 18.05.2026) [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: ООО ФИРМА «РОН», г. Москва;

- сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «ТОКИО»;
- сравниваемые услуги 41, 43 классов МКТУ однородны, поскольку соотносятся как род (вид).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.07.2018 возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- отсутствие сходства между сравниваемыми обозначениями [1] и [2] достигается за счет существенных различий между ними: обозначения имеют разное графическое исполнение качественно общее зрительное впечатление, в заявлении обозначении [1] присутствует дополнительный словесный элемент «CITY» (является основным средством продвижения и позиционирования соответствующих услуг заявителя на рынке: «ТОКИО-CITY - городские рестораны»);
- за длительную историю существования сети ресторанов обозначение [1] приобрело широкую известность среди потребителей и не может быть спутано с каким-либо другим обозначением;
- в материалы дела на стадии экспертизы представлены документы о деятельности ресторанов заявителя в г. Санкт-Петербурге (данные сети Интернет, сведения о рекламе, сведения о подписчиках в социальных сетях, журналы, буклеты и т.д.);
- обозначение «ТОКИО-CITY» используется вместе с охраноспособным слоганом «Как ни крутите - ТОКИО-CITY»;
- страницей на Facebook ресторана «ТОКИО-CITY» подтверждается, что она была создана в 2005 году – в действительности позже даты открытия первого ресторана

сети и несколько раньше даты приоритета противопоставленного товарного знака [2];

- риск спутать услуги ресторанов, оказываемые заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [2], отсутствует, учитывая, что ресторан правообладателя представлен единственным заведением с небольшой вывеской, расположенным в Москве.

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

В дополнение к поданному возражению впоследствии к материалам дела представителем заявителя были приобщены скриншоты Интернет-страниц о ресторане и сообществе «ТОКИО-CITY», скриншоты Интернет-источников с изображением щитов, объявлений о ресторане со слоганом «Как ни крутите - ТОКИО-CITY» и т.д. - [3].

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 12.03.2019 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.07.2018, оставить в силе решение Роспатента от 29.03.2018». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 26.02.2020 года по делу № СИП-472/2019 было признано недействительным решение Роспатента от 12.03.2019, которым оставлено в силе решение Роспатента от 29.03.2018 об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015741301 в отношении части заявленных услуг 41, 43 классов МКТУ. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 30.07.2018, поданное Симаревым С.Н. Согласно постановлению кассационной инстанции по делу № СИП-472/2019 от 22.06.2020 решение Суда по интеллектуальным правам от 26.02.2020 оставлено без изменения, кассационные жалобы без удовлетворения.

В соответствии с указанным решением Суда по интеллектуальным правам возражение, поступившее 30.07.2018, было рассмотрено повторно.

От заявителя поступили дополнения (от 02.07.2020, от 22.07.2020) к возражению, часть которых повторяют доводы настоящего возражения. Остальные доводы сведены к следующему:

- решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-49/2019 досрочно частично прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 323297 в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ (части);
- заявителем приведена судебная практика (СИП-718/2016, СИП-17/2016, СИП-626/2016 и т.д.), в том числе в части важности фактических обстоятельств использования товарного знака;
- заявленное обозначение широко используется заявителем и известно потребителю;
- до своего закрытия ресторан, маркируемый противопоставленным товарным знаком [2], функционировала не более 4 лет, в связи с чем, не известен рядовому потребителю. Изложенное подтверждается результатами социологического исследования ВЦИОМ;
- элемент «ТОКИО» противопоставленного товарного знака [2] ассоциируется с Японией как таковой, ее традициями. Изобразительный элемент отсылает к традиционному в японском искусстве изображению журавля на фоне солнца, что укрепляет ассоциации с японскими традициями и прошлым Японии;
- с учетом судебного решения в части неиспользования противопоставленного товарного знака [2] часть услуг (41 класса МКТУ «дискотеки; клубы-кафе ночные; организация балов; организация досуга; организация конкурсов [развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях»; 43 класса МКТУ «услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом») заявленного обозначения [1], в отношении которых первоначально было отказано в регистрации товарного знака, как минимум, не тождественна и не однородна услугам, в отношении которых правовая охрана товарного знака [2] была сохранена.

В подтверждение своих доводов заявителем были приобщены следующие материалы:

- отчет ВЦИОМ на тему «Мнение респондентов относительно принадлежности обозначений «ТОКИО-CITY» и «Токио Ресторан» одному ресторану или разным ресторанам», 2020 г. – [8];

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-49/2019 – [9].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 30.07.2018, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (09.12.2015) заявки № 2015741301 правовая база для оценки охранныспособности 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.

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 заявлении 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.

## **ТОКИО-СITY**

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2015741301 является комбинированным. Словесный элемент «ТОКИО» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, элемент «CITY» выполнен буквами латинского алфавита. Оба словесных элемента выполнены через дефис. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.02.2020 года по делу № СИП-472/2019 признано недействительным решение Роспатента от 12.03.2019 г., которым было оставлено в силе решение Роспатента от 29.03.2018 г. в части отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2015741301 в отношении части заявленных услуг 41, 43 классов МКТУ. Кассационная жалоба не удовлетворена, решение Суда по интеллектуальным правам от 26.02.2020 оставлено без изменения.

В анализируемом судебном акте отмечено на необоснованность отказа в переносе заседания коллегии в связи с рассмотрением дела по неиспользованию противопоставленного товарного знака [2] в судебном порядке. Поданное ходатайство о переносе должно было быть удовлетворено на основании действующих Правил ППС (пункт 4.3 Правил ППС).

Анализ материалов дела показал следующее.

Согласно решению Роспатента в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению [1] был противопоставлен товарный знак



по свидетельству № 323297 (приоритет от 18.05.2006, срок действия регистрации продлен до 18.05.2026) [2] в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ (цветовое сочетание: «белый, зеленый, коричневый»). Элемент «ресторан» является неохраняемым. Срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 18.05.2026.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] досрочно прекращена в отношении услуг 41 класса МКТУ «презентации, организация развлечений, включая дискотеки, услуги оркестров и вокально-инструментальных ансамблей, клубы ночные» и 43 класса МКТУ «услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» (основание: решение Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2019 года по делу № СИП-49/2019). Вместе с тем, правовая охрана данного товарного знака продолжает действовать в отношении следующих услуг: 41 класса МКТУ «составление программ встреч [приемов], шоу-программы, предоставление оборудования для караоке», развлечение гостей», 43 класса МКТУ: «аренда помещений для проведения встреч, услуги баров, услуги ресторанов японской кухни, услуги по обеспечению готовыми блюдами или напитками».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Словесный элемент «TOKIO» противопоставленного знака [2] имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в заявленное обозначение [1], при этом порождает одинаковые семантические ассоциации с Японией, а в отношении услуг ресторанных бизнеса – с японской кухней. Визуально сравниваемые словесные

элементы близки ввиду использования при написании букв наиболее значимого элемента «ТОКИО» русского алфавита.

Элемент «CITY» выполнен буквами латинского алфавита и не образует устойчивого словосочетания со словесным элементом «ТОКИО» заявленного обозначения [1], поэтому не придает ему качественно иного уровня восприятия, порождающего другие ассоциации.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом ввиду сходства словесных элементов по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

В отношении однородности сравниваемых 41, 43 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Услуги 41 класса МКТУ («дискотеки; информация по вопросам развлечений; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; информация по вопросам отдыха; клубы-кафе ночные; мюзик-холлы; организация досуга; организация балов; организация показов мод в развлекательных целях; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; услуги баз отдыха [развлечения]» и т.д.), указанные в перечне заявленного обозначения [1] и услуги 41 класса МКТУ «составление программ встреч [приемов]; шоу-программы, предоставление оборудования для караоке, развлечение гостей» противопоставленного знака [2], связанны с организацией культурно-развлекательных мероприятий, имеют общее назначение (для развлечения, проведения досуга), круг потребителей, совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Вместе с тем, часть заявленных услуг 41 класса МКТУ «игры азартные; организация лотерей; предоставление услуг игровых залов; услуги казино [игры]» относятся к иному родовому понятию «услуги, связанные с игорным бизнесом», рассчитаны на качественно другой круг потребителей (любители игорного бизнеса), имеют иное назначение и не являются однородными вышеуказанным услугам 41 класса МКТУ противопоставленного знака [2].

Часть услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечнях обозначения [1] и противопоставленного знака [2] идентичны: «аренда помещений для проведения

встреч», что свидетельствует об их однородности. Остальные сравниваемые услуги 43 класса МКТУ («буфеты [обеспечение едой]; закусочные; кафе; кафетерии; прилавки с едой, продаваемой «навынос»; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» [1] / «услуги баров; услуги ресторанов японской кухни; услуги по обеспечению готовыми блюдами или напитками» [2]) соотносятся как род (вид) («обеспечение едой»), имеют общее назначение (для питания в заведениях общепита), направлены на достижение одних целей, что обуславливает их однородность. Заявленные услуги 43 класса МКТУ «консультации по вопросам обеспечения продуктами питания; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; создание кулинарных скульптур» являются сопутствующими вышеуказанным услугам 43 класса МКТУ товарного знака [2], поскольку связаны с организацией услуг питания, обеспечения едой, что обуславливает их однородность.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении части услуг 41, 43 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении услуг 41 класса МКТУ «игры азартные; организация лотерей; предоставление услуг игровых залов; услуги казино [игры]» заявленное обозначение [1], как было установлено выше, не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении приведенных в возражении заявителем доводов и имеющихся в материалах дела документов о его деятельности в области ресторанных бизнеса коллегия отмечает следующее. Сам факт ведения заявителем какой-либо деятельности не приводит к преодолению мотивов для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса. При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те услуги, которые приведены в сравниваемых перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2]. Таким образом, доводы заявителя в отношении осуществления им фактической деятельности не способствуют преодолению мотивов для отказа в регистрации в отношении однородных услуг. Кроме того, коллегией также принято во внимание

обращение правообладателя от 24.11.2017 противопоставленного товарного знака [2], в котором выражена обеспокоенность в отношении подачи настоящей заявки в отношении сходного обозначения, предназначенного для индивидуализации однородных услуг 41, 43 классов МКТУ. Также правообладатель отмечает, что противопоставленный товарный знак [2] используется им на протяжении более чем 20 лет в качестве средства индивидуализации ресторана японской кухни. Представленное социологическое исследование ВЦИОМ [8] в части мнения респондентов относительно принадлежности сравниваемых обозначений [1] и [2] одному ресторану или разным ресторанам, не опровергает вышеизложенные выводы коллегии в части наличия сходства до степени смешения сравниваемых обозначений [1] и [2] в отношении однородных услуг в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. При этом, опрос [8] не содержит ретроспективы, обозначение «ТОКИО-CITY» является максимально узнаваемым (88 %) только в Санкт-Петербурге, где и расположены рестораны заявителя, в то время как в других городах этот показатель минимален (13-17).

Таким образом, представленный опрос [8] не опровергает вышеизложенные выводы коллегии в отношении сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2], основанного на анализе с применением нормативно-правовой базы, приведенной выше.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:  
**удовлетворить возражение, поступившее 30.07.2018, изменить решение Роспатента от 29.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015741301.**