

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

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 26.06.2018 возражение индивидуального предпринимателя Бурлакова А.В., г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 658775, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 658775 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.06.2018 по заявке № 2017733524 с приоритетом от 17.08.2017 в отношении услуг 43 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФИЛС», г. Тюмень (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 658775 было зарегистрировано комбинированное обозначение  со словесным элементом «СУШИРОЛЛА», выполненным буквами русского алфавита.

В поступившем 26.06.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ с коммерческим обозначением, право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета данного товарного знака и

которое используется для индивидуализации принадлежащей ему сети кафе-магазинов, оказывающих услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, по приготовлению блюд и доставке их на дом и ставших известными в пределах определенной территории (г. Екатеринбург).

Исходя из данных обстоятельств им указано также и на то, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего соответствующие услуги.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены, в частности, копии следующих документов:

- договоры аренды лицом, подавшим возражение, нежилых помещений [1];
- договоры лица, подавшего возражение, на изготовление и монтаж для него рекламы со спецификациями, макетами вывески и актами выполненных работ к ним [2];
- договоры на оказание лицу, подавшему возражение, охранных услуг со спецификациями и актами приема объектов под охрану [3];
- договор на оказание лицу, подавшему возражение, услуг по продвижению и доставке товаров посредством ресурса «Delivery Club» со спецификациями к нему [4];
- кассовые чеки по продаже и доставке пищевых продуктов, готовых блюд и напитков [5].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, на заседании коллегии представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что исключительное право, более «старшее», чем у лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение «СУШИРОЛЛА» возникло у индивидуального предпринимателя Моисеенко И.С. в связи с его использованием им для индивидуализации торгового предприятия в г. Тюмени.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены, в частности, копии договоров аренды нежилых помещений, оказания охранных услуг и услуг по изготовлению упаковки и копии кассовых чеков [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.08.2017) правовая база для оценки его охраниспособности 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 абзацем 1 и подпунктом 1 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.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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 соответствии с пунктом 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 наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 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, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 17.08.2017 представляет

собой комбинированное обозначение  , в состав которого входят изобразительный элемент в виде круга с тремя волнистыми линиями и словесный элемент «СУШИРОЛЛА», выполненный буквами русского алфавита.

В свою очередь, из представленных лицом, подавшим возражение, договоров аренды недвижимого имущества [1] следует, что в 2014 – 2017 гг., то есть в период, предшествовавший дате приоритета оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, использовало на праве аренды нежилые помещения, находящиеся в г. Екатеринбурге по определенным почтовым адресам, указанным в этих договорах, под торговые площади.

В соответствии с документами [2], а именно с договорами и приложенными к ним спецификациями и подтверждающими их исполнение актами

выполненных работ, согласно приложенным к ним макетам, по заказу лица, подавшего возражение, в 2014, 2015 и 2017 гг. были изготовлены и смонтированы на фасады зданий с вышеуказанными нежилыми помещениями по соответствующим определенным почтовым адресам световые вывески, на которых были помещены изобразительный элемент в виде круга с тремя волнистыми линиями и выполненный буквами русского алфавита словесный элемент «СУШИРОЛЛА».

Очевидно то, что данные элементы на вывесках являются тождественными соответствующим изобразительному и словесному элементам в составе оспариваемого товарного знака, что обуславливает вывод о сходстве в целом оспариваемого товарного знака с используемым лицом, подавшим возражение, обозначением.

В спецификациях и актах об оказании в 2014 и 2015 гг. охранных услуг и услуг по продвижению и доставке товаров посредством ресурса «Delivery Club» к договорам [3] и [4], по которым заказчиком выступает лицо, подавшее возражение, указаны соответствующие объекты недвижимого имущества по определенным почтовым адресам и, собственно, видовые наименования предприятий заказчика, как магазин или как ресторан под названием «СУШИРОЛЛА».

В представленных кассовых чеках по продаже и доставке пищевых продуктов, готовых блюд и напитков за 2015 – 2018 гг. [5] содержатся вышеуказанное название «СУШИРОЛЛА» и указание непосредственно на лицо, подавшее возражение.

Принимая во внимание в своей совокупности представленные материалы возражения [1 – 5], коллегия пришла к выводу о том, что в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака у лица, подавшего возражение, действительно возникло исключительное право на коммерческое обозначение «СУШИРОЛЛА» в связи с его использованием для индивидуализации принадлежащих ему предприятий, ставших известными в пределах определенной территории (г. Екатеринбург) в результате указания этого

коммерческого обозначения в соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса, в частности, на доступных для взора потребителей наружных вывесках, помещенных на фасадах зданий по определенным почтовым адресам, и на торговой документации (кассовых чеках).

В этой связи необходимо отметить, что вышеизложенные фактические обстоятельства вовсе не были опровергнуты правообладателем в отзыве, а представленные им документы [6], в свою очередь, никак не свидетельствуют о наличии у него права на то или иное коммерческое обозначение, поскольку правообладатель (ООО «ФИЛС») совсем не является одной из сторон соответствующих договоров и не указан в соответствующих кассовых чеках.

Таким образом, представленные правообладателем документы [6] никак не опровергают вывод коллегии, собственно, о возникновении у лица, подавшего возражение, исключительного права на соответствующее коммерческое обозначение «СУШИРОЛЛА» ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, что и является мотивом рассматриваемого возражения. Сопоставлению в рамках рассмотрения настоящего возражения в установленном административном порядке подлежат именно данные средства индивидуализации, признанные коллегией сходными в целом в силу наличия в их составе тождественных изобразительных элементов в виде круга с тремя волнистыми линиями и тождественных словесных элементов «СУШИРОЛЛА».

Анализ перечня услуг 43 класса МКТУ, для которого была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, показал, что вышеупомянутое коммерческое обозначение использовалось лицом, подавшим возражение, согласно документам [1 – 5], в отношении услуг по обеспечению пищевыми продуктами и напитками и услуг по приготовлению блюд и доставке их на дом в рамках экономической деятельности принадлежащих ему предприятий сети кафе-магазинов.

Так, данные услуги совпадают с соответствующими услугами 43 класса МКТУ, приведенными в перечне услуг оспариваемой регистрации товарного знака, либо относятся к одной и той же сфере экономической деятельности

(общественного питания), как и услуги закусочных, кафе, кафетерий, ресторанов, ресторанов самообслуживания и столовых, приведенные также в этом перечне услуг, то есть они, несомненно, являются однородными друг с другом.

Исходя из этого обстоятельства, коллегия усматривает наличие оснований для признания оспариваемого товарного знака сходным до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных услуг 43 класса МКТУ с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, исключительное право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг, для которых была предоставлена ему правовая охрана.

Кроме того, рассматриваемое возражение мотивировано еще и тем, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Однако представленные лицом, подавшим возражение, документы [1 – 5] никак не свидетельствуют о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, то есть о противоречии данного товарного знака еще и этой совершенно иной норме права.

В этой связи необходимо отметить, что данный мотив возражения является самостоятельным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, предусмотренным соответствующей нормой права.

Так, представленные лицом, подавшим возражение, документы не содержат в себе каких-либо сведений о широкой известности на территории Российской Федерации лица, подавшего возражение, об осведомленности российских потребителей относительно оказываемых им услуг, о проведении широкой рекламной кампании и/или наличии доступной соответствующей информации в СМИ и Интернете, которые позволили бы прийти к выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности в период ранее даты его

приоритета породить в сознании российского потребителя ассоциации исключительно с лицом, подавшим возражение.

В подтверждение указанного мотива возражения не были представлены, в частности, и какие-либо результаты социологического опроса, которые позволили бы исследовать, собственно, фактор восприятия российскими потребителями оспариваемого товарного знака на дату его приоритета с позиции знания ими владельца знака и индивидуализируемых им услуг.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, представляется лишь умозрительным и бездоказательным. Следовательно, коллегия не имеет каких-либо фактических оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия усматривает наличие оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим только лишь требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения в отношении соответствующих однородных услуг с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 658775 недействительным полностью.**