

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.02.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Деминой Екатериной Александровной, Красноярский край, г. Красноярск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023705543, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение « **СУШИSELL** » по заявке №2023705543 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления заявки - 30.01.2023 в отношении услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.12.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023705543 в отношении всего заявленного перечня услуг 43 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «СушиSell» представляет собой сложносоставное слово, образованное слиянием слов «суши» и «sell» в переводе с английского «продавать, реализовывать» (см. <https://translate.google.com/>), указывает на вид и назначение услуг, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В связи с изложенным, заявленное обозначение, в котором указанный элемент является единственным элементом, не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для всех услуг 43 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем товарного знака №734517 «СУШИСЕЛЛ», зарегистрированного для товаров 30 класса и услуг 39, 43 классов МКТУ в качестве охраняемого элемента, которое по сути является транслитерацией заявленного обозначения,

- в решении Роспатента отсутствуют доводы, которые позволили бы установить почему «СУШИСЕЛЛ» - это охраняемый словесный элемент, обозначение «СУШИSELL» является неохраняемым элементом,

- ссылки на использование обозначения «СУШИSELL» в гражданском обороте другими лицами, а также ссылки на то, что обозначение «СУШИSELL» используется потребителями в качестве описательного слова для заявленных услуг, отсутствуют,

- слово «Sell», которое находится в составе заявленного обозначения, имеет самые разные значения, начиная от слова «убеждать» до слов «обеспечивать спрос», и может неоднозначно восприниматься потребителями из-за его английского написания,

- слово «суши» может быть рассмотрено среднестатистическим потребителем как название японского блюда, как имя, как часть суши или слово «сушить», слово «СУШИSELL» может восприниматься потребителем по – разному, например, как «убедительные суши» или «продающая суша, земля»,
- обозначение «СУШИSELL» не характеризует явным образом заявленные услуги,
- заявитель является правообладателем товарного знака №952610 «CS», который является аббревиатурой слов «СУШИSELL»,
- согласно результатам социологического опроса по отчету «Института Общественного Мнения Анкетолог», проведенного за период 06.02.2024 – 14.02.2024гг., в опросе принимало 800 человек из 12 крупных городов России, целью которого была оценка сходства и различия обозначения «СУШИSELL», товарные знаки «СУШИСЕЛЛ» (№734517), «CS» (№952610) и заявленное на регистрацию обозначение «СУШИSELL» воспринимают как относящиеся к одной компании,
- обозначение «СУШИSELL» на протяжении уже 10 лет интенсивно используется в деятельности заявителя и имеет большую узнаваемость у потребителя, сеть кафе «СУШИSELL» расположена в 77 городах России,
- заявитель заключил договор коммерческой субконцессии о передаче исключительных прав на товарный знак №734517, коммерческое обозначение, ноу-хау,
- заявитель имеет официальный сайт (см. сушиселл.рф), группу в социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграм», имеет дипломы за оказываемые услуги, а также мобильное приложение, свой youtube-канал, публикации в СМИ, например, в Бизнес-журнале «Жажда», на новостном портале «ngs24.ru Красноярск онлайн», Портал biz360,
- заявителем приведена таблица товарных знаков, содержащих слово «sell», в том числе, для услуг 43 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.12.2023 и зарегистрировать обозначение по заявке №2023705543 в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня услуг 43 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Решение Палаты по патентным спорам в решении от 16.01.2019 г. по заявке №20167334358,
2. Таблица,
3. Список городов, в которых располагается сеть кафе «СУШИSELL»,
4. Копии договоров коммерческой субконсессии и аренды,
5. Решение Палаты по патентным спорам № 2017724398,
6. Решение СИП от 12.10.2021 по делу № СИП-164/2020,
7. Решение Палаты по патентным спорам по заявке №2020770976,
8. Копии дипломов и наград,
9. Отчет «Института Общественного Мнения Анкетолог»,
10. Решение СИП от 28.06.2023 г. по делу № СИП -218/2023,
11. Копия решения об отказе в регистрации от 27.12.2023 г.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.01.2023) подачи заявки №2023705543 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «**СУШИSELL**», выполненное оригинальным шрифтом буквами кириллического и латинского алфавита. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для услуг 43 класса МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2023705543 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для определения является ли словесный элемент «СУШИSELL» описательным, способен ли характеризовать заявленные услуги коллегия обратилась к справочным источникам, в том числе, представленным с материалами возражения.

СУШИSELL

Заявленное обозначение « СУШИSELL » является сложносоставным словом, образованным из двух словесных элементов «СУШИ», «SELL», выполненных в красном и зеленом цветовом исполнении в слитном написании, при этом слитное написание не придает обозначению иное восприятие, отличное от восприятия отдельных входящих в его состав элементов.

Словесные элементы «СУШИ», «SELL» имеют следующее семантическое значение: «Суши» - суши - японское блюдо из холодного риса и сырой рыбы или моллюсков, <https://translate.academic.ru/%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8/ru/xx/>, «Sell» - продавать, торговать, Англо-русский словарь Мюллера, <https://translate.academic.ru/smile/xx/ru/>, ввиду чего перевод заявленного обозначения можно определить как «суши продавать/торговать».

Восприятие рядовым потребителем заявленного обозначения в данном смысловом контексте наиболее вероятно, тем самым возникающие определенные смысловые ассоциации, связанные с восприятием словесных элементов «СУШИ», «SELL» не требуют каких-то дополнительных рассуждений, ассоциаций и домысливания.

Таким образом, с учетом указанного значения словесных элементов «СУШИ», «SELL», применительно к заявленным услугам 43 класса МКТУ, а также принимая во внимание вид деятельности заявителя, заявленное обозначение будет характеризовать заявленные к регистрации услуги 43 класса МКТУ, указывая на их вид и назначение.

Коллегия не может согласиться с мнением заявителя, что словесный элемент «Суши» может иметь значение как имя, как часть суши или слово «сушить», а слово «Sell» обладает самыми разными значениями и на русском, и на английском языке.

В этой связи коллегия отмечает, что значение слова «СУШИ» хорошо известно рядовому потребителю, особенно применительно с тем видом деятельности, которую заявитель осуществляет, в этой связи какая-либо ассоциация с иным семантическим значением в данном случае не возникает, в отношении словесного элемента «Sell» учитывалось наиболее распространенное семантическое значение данного элемента,

в том числе, включая источники представленные заявителем, а именно: в значении «продавать, торговать, реализовывать».

Таким образом, заявленное обозначение не воспринимается исключительно как фантазийное обозначение, особенно для той категории услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

С учетом изложенного коллегия приходит к выводу, что заявленное обозначение, в котором словесный элемент является единственным элементом, не обладает различительной способностью, соответственно, не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для всех испрашиваемых услуг 43 касса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Изучив представленные заявителем дополнительные материалы, доказывающие, по мнению заявителя, интенсивное использование заявленного обозначения, коллегия отмечает следующее.

Представленные копии договоров коммерческой субконсессии и аренды (Приложение 4), а также публикации в Бизнес-журнале «Жажда», на новостном портале «ngs24.ru Красноярск онлайн», Портал biz360 не могут быть приняты во внимание, поскольку датированы позднее даты приоритета заявленного обозначения 30.01.2023.

Сведения официального сайта (сушиселл.рф), социальных сетей «Вконтакте», «Инстаграм», дипломы, грамоты за оказываемые услуги, а также мобильное приложение, youtube-канал, отзывы, список городов (Приложение 3) относятся к информации общего характера в оценке известности заявленного обозначения.

Кроме того, представленные скриншоты страниц из социальных сетей, youtube-канала также включают, в том числе, другие знаки заявителя, как «CS», «Суши Sell», «СушиСелл».

Результаты социологического опроса по отчету «Института Общественного Мнения Анкетолог», проведенного за период 06.02.2024 – 14.02.2024гг. с участием 800 человек из 12 крупных городов России, целью которого была оценка сходства и различия товарных знаков заявителя и заявленного обозначения «СУШИSELL», демонстрируют несколько вариантов обозначений, которые используются для сети

кафе «СУШИSELL», а также то, что потребитель понимает, что все они принадлежат одной компании.

Вместе с тем, в материалы дела не представлено исследования мнений потребителей о том, что они узнают в заявленном обозначении средство индивидуализации заявителя и не воспринимают его в качестве характеризующего услуги.

В рассматриваемом случае заявителем не были представлены материалы, доказывающие приобретение заявленным обозначением широкой известности на территории Российской Федерации и устойчивой ассоциативной связи между данным обозначением, компанией заявителя и заявленными услугами до даты подачи заявленного обозначения №2023705543.

Таким образом, в распоряжении коллегии отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

Относительно приведенного в возражении примера регистрации на имя заявителя товарного знака «СУШИСЕЛЛ» по свидетельству №734517 в отношении, в том числе, услуг 43 класса МКТУ, который, с точки зрения заявителя, может свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения ввиду отсутствия препятствий для регистрации по свидетельству №734517, коллегия отмечает следующее.

Как отмечает заявитель, заявленное обозначение является, по сути, в части транслитерацией уже имеющегося товарного знака №734517.

Вместе с тем, указанный товарный знак «СУШИСЕЛЛ» имеет определенные графические отличия от заявленного обозначения «**СУШИSELL**», которые являются определяющими в восприятии словесного элемента по свидетельству №734517 именно в качестве фантазийного: словесный элемент «СУШИСЕЛЛ» выполнен единым шрифтом заглавными буквами черного цвета без какой –либо графической проработки, условное разделение на два элемента не является очевидным, а значение словесного элемента «СЕЛЛ» не представляется возможным

однозначно определить, в отличие от заявленного обозначения, анализ которого был проведен выше.

Таким образом, факт наличия иного товарного знака на имя заявителя (с учетом имеющихся существенных отличий) не может повлиять на вывод об отсутствии различительной способности заявленного обозначения в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций (Приложение 2), которые, с точки зрения заявителя, могут свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется самостоятельным независимым порядком, а приведенные регистрации товарных знаков не всегда принимаются при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

Таким образом, проведенный анализ показал, что вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения « **СУШИSELL** » требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.02.2024, оставить в силе решение Роспатента от 27.12.2023.