

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 02.04.2013. Данное возражение подано ООО «Промбизнесгрупп», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2012703929, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012703929 на регистрацию словесного обозначения «ЯПОНИЯ» была подана на имя заявителя 14.02.2012 в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.02.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2012703929 в отношении всех заявленных услуг 41 и 43 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение обосновано заключением по результатам экспертизы, мотивированным тем, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 41 и 43 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица (ЗАО «ЛАНЧ», в настоящее время – ООО «Бразерс и Компания МСК») знаками «МАЛЕНЬКАЯ ЯПОНИЯ» по свидетельствам: № 300403, приоритет от 07.10.2004, услуги 43 класса МКТУ [1], и № 297034, приоритет от 30.06.2005, услуги 43 класса МКТУ [2].

В заключении также указано, что заявленное обозначение в отношении услуг 41 класса МКТУ: «развлечение, дискотеки», не может быть

зарегистрировано, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, вызвав ассоциации, которые не соответствуют действительности.

В палату по патентным спорам 02.04.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертизой не указано, какие конкретно ассоциации способно вызывать заявленное обозначение. Заявитель предполагает, что имелось в виду, что потребитель может подумать, что, например, дискотека проводится государством «Япония», либо помещения, в котором проводится дискотека и есть «Япония». Однако, очевидно, что любой потенциальный потребитель понимает, что это не так;

- существующая практика регистрации товарных знаков показывает возможность регистрации обозначений производных от слова «Япония» на российских юридических лиц: «МАЛЕНЬКАЯ ЯПОНИЯ», «ЯПОНАХАТА», «ЯПОНАПАПА», «ЯПОНИКА», «ЯПОНА МАМА», «ЯПОНСКАЯ КУХНЯ», «ЯПОШКА» и т.д. (приведено 13 примеров). Кроме того, практика свидетельствует и о регистрации в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ названий городов и стран: «УЗБЕКИСТАН», «АЗЕРБАЙДЖАН», «ПРАЖСКИЙ ГРАД», «ПЕКИН» (приведено 12 примеров);

- ни один из указанных товарных знаков не вводит потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего соответствующие услуги, т.к. использование названий стран и иностранных городов для названия ресторанов и иных аналогичных заведений является широко распространенной практикой, о чем можно убедиться, набрав в поисковой системе в сети Интернет словосочетания «ресторан японской кухни», «ресторан китайской кухни», «ресторан итальянской кухни» и т.д. (в возражении также приведены сведения о советах по подбору названия ресторана – «...хорошо, если в названии ресторана отражается его кухня...»);

- учитывая, что противопоставленное обозначение «Маленькая Япония» состоит из двух связанных между собой слов, при анализе сходства необходимо анализировать сходство заявленного обозначения с противопоставленным обозначением «Маленькая Япония» в целом, а не в отдельности каждого слова.

Сравниваемые обозначения состоят из разного количества слов и букв, в связи с чем отсутствие фонетического сходства до степени смешения является очевидным. Анализ семантики словосочетания «МАЛЕНЬКАЯ ЯПОНИЯ» показывает, что слово «МАЛЕНЬКАЯ» придает данному обозначению качественно иное восприятие, отличное от семантики, заложенной в слове «ЯПОНИЯ», а, следовательно, данные обозначения не являются сходными до степени смешения;

- указанное подтверждается практикой регистрации товарных знаков со словом и без слова «МАЛЕНЬКАЯ, -ОЕ, -ИЙ»: ТОКИО – МАЛЕНЬКИЙ ТОКИО, ГЕНИЙ – МАЛЕНЬКИЙ ГЕНИЙ, ФЕЯ – МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ и т.д. (приведено 12 регистраций).

Далее в возражении приведены сведения о территориальных размерах различных стран, в том числе Японии и указано, что Япония не является маленькой страной, а с политической точки зрения она всегда была сильнейшим государством Дальнего Востока, даже более сильным, чем погрязший во внутренних конфликтах Китай.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг 41 и 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (14.02.2012) заявки № 2012703929 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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).

В соответствии с требованиями 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 пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «**ЯПОНИЯ**» является словесным и выполнено оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ: «развлечения, дискотеки, клуб-кафе ночные» и услуг 43 класса МКТУ: «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, рестораны, рестораны самообслуживания; закусочные, кафе, кафетерии; обеспечение пищевыми продуктами и напитками обедов и свадеб».

Согласно словарно-справочным источникам информации (<http://slovari.yandex.ru/>) «Япония» – островное государство в Тихом океане, расположенное близ побережья Восточной Азии, занимает 4 крупных острова — Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо — и множество малых, протянувшихся дугой примерно на 3500 км. Столица — г. Токио.

Изложенная информация свидетельствует о том, что слово «ЯПОНИЯ» представляет собой географическое название, которое российским потребителем воспринимается как название иностранного государства и может вызывать ассоциации с местом нахождения лица, оказывающего услуги 41 класса МКТУ: «развлечения, дискотеки».

В связи с этим, регистрация заявленного обозначения на имя российского юридического лица может вводить в заблуждение потребителя относительно места нахождения лица, оказывающего услуги, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия палаты по патентным спорам не может не согласиться с мнением заявителя о традиционности применения в наименованиях предприятий общественного питания географических названий (Азербайджан, Узбекистан и т.д.), однако необходимо указать, что приведенные примеры не могут быть признаны убедительными ввиду следующего. Правовая охрана товарным знакам, содержащим в своем наименовании официальные названия стран, может быть предоставлена в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ в области питания и развлечений

(например, клуб-кафе ночные, рестораны и др.) в случае подтверждения приобретения обозначением различительной способности в результате длительного и интенсивного использования. Так, например, ресторан «Узбекистан» осуществляет свою деятельность с 1951 года.

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что правовая охрана заявленному обозначению на имя заявителя не может быть предоставлена, поскольку заявленное обозначение является не ассоциативным, а прямым указанием на официальное название иностранного государства. Каких-либо материалов, подтверждающих, что у потребителя заявленное обозначение вызывает устойчивую связь с заявителем или воспринимается как обозначение оказываемых им услуг, в материалах возражения не представлено.

Таким образом, заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении всего перечня услуг 41 и 43 классов МКТУ, в связи с чем коллегия палаты по патентным спорам не считает необходимым проведение анализа на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 02.04.2013, оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2013.**