

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 (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 07.02.2024, поданное ООО «СУШИМАГИЯ», г. Владивосток (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №984174, при этом установлено следующее.

Сушимагия

Регистрация словесного товарного знака « **Sushimagia** » по свидетельству №984174 с приоритетом от 02.02.2023 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.12.2023 по заявке №2023706819. Правообладателем товарного знака по свидетельству №984174 является Тимофеев Е.Ю., г. Иваново (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.02.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №984174 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, указывает, что товарный знак «**СУШИМАГ**» по свидетельству №570655 является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №984174 и зарегистрирован в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ, в силу чего регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак ассоциируется с товарным знаком по свидетельству №570655, поскольку указанные товарные знаки содержат в себе фонетически сходные словесные элементы «Сушимагия Sushimagia»/«СУШИМАГ»;

- услуги 35 оспариваемого обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, так как относятся к услугам по продвижению товаров, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей;

- услуги 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, так как относятся к услугам предприятий общественного питания, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей;

- получив соответствующее письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №570655 (приложение №3), 20 марта 2023 года лицом, подавшим возражение, была подана заявка на регистрацию товарного знака «СУШИМАГИЯ» в отношении услуг 43 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак препятствует регистрации обозначения «СУШИМАГИЯ» лица, подавшего возражение;

- ООО «СУШИМАГИЯ» (ИНН 2543138076) было зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 24.04.2019 (приложение №1);

- с момента своего создания, компания оказывает услуги общественного питания, в том числе: приготовление, доставка, продажа суши и роллов. Сайт компании: <https://sushi-magia.com>;

- фирменное наименование ООО «СУШИМАГИЯ» и оспариваемый товарный знак являются тождественными;

- фирменное наименование ООО «СУШИМАГИЯ» используется лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации начиная с 2019 года, то есть на много ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- фирменное наименование ООО «СУШИМАГИЯ» используется применительно к деятельности, однородной услугам, в отношении которых зарегистрировано оспариваемое обозначение;

- в кратчайшие сроки, после регистрации товарного знака, а именно 21 декабря 2023 года, в адрес девяти юридических лиц правообладателем оспариваемой регистрации были направлены претензии с требованием о прекращении незаконного использования товарного знака «Сушимагия», «Sushimagia» (приложение №6);

- из указанного прослеживается намеренное злоупотребление правообладателем правами, предоставленными действующим законодательством.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №984174 недействительным полностью на основании пунктов 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

К возражению лицом, его подавшим, были приложены следующие дополнительные материалы:

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «СУШИМАГИЯ»;
2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на ИП Тимофеева Е.Ю.;
3. Копия письма-согласия от 12.04.2023;
4. Сведения из реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака по свидетельству №984174;
5. Сведения из реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака по свидетельству №570655;

6. Копия претензии от 21.12.2023;
7. Скриншот поисковой страницы Яндекс;
8. Скриншот официального сайта ООО «СУШИМАГИЯ»;
9. Скриншот официального сайта ИП Тимофеева Е.Ю.

Правообладатель 18.03.2024 направил отзыв на возражение, поступившее 07.02.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не является правообладателем товарного знака по свидетельству №570655, в связи с чем не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №984174 по основаниям, предусмотренным положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- с начала 2017 года по настоящее время правообладатель осуществляет деятельность в сфере оказания услуг общественного питания, в том числе в кафе «Сушимагия» по адресу: г. Иваново, ул. Жарова, д. 8, что подтверждается сведениями из налоговой отчетности (приложение №12);

- 21 февраля 2017 года по поручению ИП Тимофеева Е.Ю. было зарегистрировано доменное имя «sushi-magia.ru», после чего 01 июня 2017 года в сети-Интернет размещен сайт, принадлежащий ИП Тимофееву Е.Ю.: www.sushi-magia.ru (кафе «Сушимагия») (приложение №14);

- 11 августа 2016 года в социальной сети «ВКонтакте» Тимофеевым Е.Ю. было создано сообщество «Суши Магия», что подтверждается протоколом осмотра доказательств от 04.03.2024, заверенным в нотариальном порядке (страницы 1, 6 протокола). В указанном сообществе, начиная с 2017 года регулярно публикуются фотографии, меню, рекламные материалы с использованием коммерческого обозначения «Сушимагия» (страницы 13, 14, 16, 18 протокола), которые являются интеллектуальной собственностью Тимофеева Е.Ю. (приложение №18);

- по данным налоговой инспекции, находящимся в открытом доступе, в период с 2019 года по 2021 год лицо, подавшее возражение, деятельности не

осуществляло (копии деклараций прилагаются (приложение №16)). Сведения о наличии деятельности за 2022 - 2023 годы отсутствуют;

- по состоянию на 10.01.2024 в штате ООО «СУШИМАГИЯ» числится один сотрудник - генеральный директор Нагай Д.Т., который также является его единственным учредителем. Основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав (код ОКВЭД - 77.40);

- согласно протоколу осмотра сайтов лица, подавшего возражение, в сети Интернет от 30.01.2024: <https://sushi-magia.com/>, <https://sushimagia.us/>, <https://sushimagia-ekb.com/> было установлено, что в г. Владивостоке, г. Артеме, г. Уссурийске, г. Екатеринбурге оказываются услуги в сфере общественного питания с незаконным использованием зарегистрированного на имя Тимофеева Е.Ю. товарного знака «Сушимагия»;

- при этом сведений об осуществлении какой-либо деятельности самим лицом, подавшим возражение, вышеуказанные сайты не содержат (копии протоколов осмотра сайтов, удостоверенные нотариусом, прилагаются - приложение №19);

- вышеизложенные факты констатируют, что правообладатель начал использовать коммерческое обозначение «Сушимагия» в деловом, гражданском, торговом и коммерческом обороте, в том числе путем открытия кафе «Суши магия», размещения сайта www.sushi-magia.ru (кафе «Сушимагия») и сообщества «Сушимагия» в социальной сети «ВКонтакте» в сети Интернет, значительно раньше лица, подавшего возражение (с 2016 года), в то время как ООО «СУШИМАГИЯ» было зарегистрировано лишь в апреле 2019 года;

- из информации, находящейся в открытом доступе, следует, что ООО «СУШИМАГИЯ» (в лице единственного сотрудника) какой-либо хозяйственной деятельности с использованием своего фирменного наименования не ведет, доказательств обратного лицом, подавшим возражение, не представлено;

- таким образом, лицо, подавшее возражение, не доказало, что оспариваемое обозначение нарушает положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

К отзыву правообладателем были приложены следующие дополнительные материалы:

10. Свидетельство о государственной регистрации ИП Тимофеева Е.Ю.;
11. Выписка ЕГРИП на Тимофеева Е.Ю.;
12. Налоговая отчетность ИП Тимофеева Е.Ю.;
13. Договор оказания возмездных услуг от 01.11.2016;
14. Свидетельство о регистрации доменного имени sushi-magia.ru Тимофеевой О.В.;
15. Выписка ЕГРЮЛ на ООО «СУШИМАГИЯ»;
16. Налоговые декларации ООО «СУШИМАГИЯ»;
17. Выписка из Реестра субъектов предпринимательства на ООО «СУШИМАГИЯ»;
18. Протокол осмотра доказательств от 30.01.2024;
19. Протокол осмотра доказательств от 04.03.2024;
20. Скриншот сайта сети магазинов «СУШИМАГ».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (02.02.2023) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №984174 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, 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).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №984174 представляет

Сушимагия

собой словесное обозначение « **Sushimagia** », выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления

Сушимагия

правовой охраны товарному знаку « **Sushimagia** » по свидетельству №984174 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак « **СУШИМАГ** » по свидетельству №570655 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

Отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку является самостоятельным

основанием для отказа в его удовлетворении, что подтверждается правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной по ряду дел (см. например, дела №СИП-406/2018, №СИП-105/2013) и отражается в справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 №СП-23/20.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, исследование спора по существу в данном случае не требуется.

Коллегия указывает, что требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса направлены на защиту правообладателей старших товарных знаков, вследствие чего она не может признать ООО «СУШИМАГИЯ», г. Владивосток, заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №984174 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, так как согласно данным, размещенным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №570655 является иное лицо, а именно: Тимофеев К.В., Москва (на основании договора о распоряжении исключительным правом от 14.04.2017).

Таким образом, ввиду того, что лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения в отношении пункта 6 статьи 1483 Кодекса, анализ оспариваемого обозначения на его соответствие положению пункта 6 статьи 1483 Кодекса в настоящем заключении не требуется.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что возражение от 07.02.2024 содержало также доводы о том, что оспариваемое обозначение нарушает положения пункта 8

статьи 1483 Кодекса, поскольку является тождественным с фирменным наименованием лица, подавшего возражения.

Коллегией принято во внимание то обстоятельство, что одним из оснований для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №984174 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №984174 в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ по основаниям, указанным в пункте 8 статьи 1483 Кодекса.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности ниже перечисленных признаков:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу

смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2019 по делу №СИП-729/2018, от 28.10.2019 по делу №СИП-148/2019, от 11.09.2020 по делу №СИП-938/2019.

Общество с ограниченной ответственностью «СУШИМАГИЯ» (ИНН 2543138076) было зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 24.04.2019 (приложение №1).

Отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, фонетически тождественна с оспариваемым товарным знаком «Сушимагия Sushimagia», что приводит к выводу об их ассоциировании друг с другом. Таким образом, право на фирменное наименование, сходное с оспариваемым товарным знаком, у лица, подавшего возражение, возникло 24.04.2019, что ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом материалы о том, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием оказывало какие-либо услуги 35, 43 классов МКТУ до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не представлены. Коллегия отмечает, что информация об услугах лица, подавшего возражение, размещенная на сайте <https://sushi-magia.com>, не содержит в себе дат размещения, в связи с чем коллегия не имеет возможности соотнести её с датой приоритета оспариваемого обозначения.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №984174 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Дополнительно, коллегия указывает, что лицо, подавшее возражение, выражало мнение о том, что «в кратчайшие сроки, после регистрации товарного знака, а именно 21 декабря 2023 года, в адрес девяти юридических лиц правообладателем оспариваемой регистрации были направлены претензии с требованием о прекращении незаконного использования товарного знака «Сушимагия», «Sushimagia» (приложение №6), из чего прослеживается

намеренное злоупотребление правообладателем правами, предоставленными действующим законодательством». Коллегия приняла к сведению указанный довод лица, подавшего возражение, и считает необходимым обратить его внимание на то, что установление факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, оснований для анализа поступившего возражения на предмет его соответствия требованиям статьи 10 Кодекса или законодательству о защите конкуренции у коллегии не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.02.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №984174.