



товарного знака «  » по свидетельству №694196 с приоритетом от 11.05.2018, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Конновой Юлии Олеговны, 607224, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Короленко, 22, кв. 4, в отношении однородных товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ.

Также экспертизой отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ДОМ - СУШИ», как указывает заявитель в графе (526), не обладает различительной способностью, в связи с чем, является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Применительно к заявленным товарам 30 класса МКТУ словесный элемент «СУШИ» (блюдо традиционной японской кухни, приготовленное из риса с уксусной приправой и различных морепродуктов, а также других ингредиентов (см. Интернет: <https://kartaslov.ru/значение-слова/суши>), будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида производимых товаров на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 07.03.2024, заявитель отметил, что Решением Роспатента от 28.12.2023 правовая охрана товарного знака по свидетельству №694196 признана недействительной полностью в связи с его несоответствием требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса. Исходя из этого, данный товарный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 16.05.2023 и зарегистрировать товарный знак в отношении уточненного перечня, а именно для услуг 43 класса МКТУ (перечень был скорректирован на заседании коллегии 18.04.2024).

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

С учетом даты подачи (16.03.2022) заявки №2022716379 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

В соответствии с 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 пункту 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 пункту 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 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Заявленное обозначение по заявке №2022716379 представляет собой

комбинированное обозначение «  », включающее словесные элементы «ДОМ-СУШИ», размещенные на двух строках друг под другом и выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Слева от словесных элементов размещено стилизованное изображение дома, выполненного в виде квадрата красного цвета, заключенного в квадрат большего размера с контуром черного цвета. Над квадратами размещены две пересекающиеся под углом две прямые линии черного цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня, а именно для услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом».

Словесный элемент «ДОМ-СУШИ» является элементом, характеризующим испрашиваемые услуги, то есть относится к элементам, не обладающим различительной способностью согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса. Данный элемент может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента, что заявитель в возражении не оспаривает.

Поскольку заявитель сократил свои требования до услуг 43 класса МКТУ, довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров 30 класса МКТУ, которые не являются товаром «суши», может быть снят.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 43 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствует



комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №694196, включающий размещенные на двух строках друг под другом словесные элементы «SUSHI HOUSE», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Слева от словесных элементов размещено стилизованное изображение дома, выполненного в виде квадрата красного цвета, заключенного в квадрат большего размера с контуром черного цвета. Над квадратами размещены две пересекающиеся под углом две прямые линии черного цвета. Под указанными элементами выполнено словосочетание «Паназиатская кухня».

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность услуг, представленных в их перечнях.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 16.05.2023.

Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана товарного знака по свидетельству №694196 на основании решения Роспатента от 28.12.2023 признана недействительной полностью.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №694196 заявителем преодолено. Следовательно, товарный знак по заявке №2022716379 может быть зарегистрирован в объеме испрашиваемого сокращенного перечня услуг 43 класса МКТУ с включением словесных элементов «ДОМ-СУШИ» в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 07.03.2024, отменить решение Роспатента от 16.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022716379.