

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 30.04.2015, поданное ООО «Магсуши», Санкт-Петербург (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013715373, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013715373 на имя заявителя 07.05.2013 было подано словесное обозначение «СУШИМАГ», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 02.03.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013715373. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, образованное от слов «sushi» (в переводе с английского языка на русский язык означающее суши (суси) – блюдо из отварного, подкисленного риса с ломтиками сырой морской живности или другой начинки, см. Яндекс-словари) и «маг» (маг- общепринятое сокращение от слова магазин, см. «Новый словарь сокращений русского языка изд-во «ЭТТС», Москва,

1995, стр.325). В связи с чем словесный элемент «СУШИМАГ» является видовым наименованием предприятия и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, обозначение «СУШИМАГ» используется многими лицами, оказывающими услуги, однородные заявленным услугам (Moscow.TvoyaSpravka.ru>...magazine_sushi_sushimag_v; cataloxy.ru>firms/sktivkar/sushimag-magazin...c.htm; samara-gid.ru>firmy-samary/sughimag.html).

В отношении услуг, не имеющих отношение к услугам, оказываемым магазинами, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг (основание пункт 3(1) статьи 1483 Кодекса).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.04.2015 поступило возражение и дополнительные материалы, представленные на заседании коллегии, состоявшемся 22.12.2015, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень заявленных услуг, предоставление правовой охраны товарного знака по заявке №2013715373 испрашивается в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц» и услуг 43 класса МКТУ «услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги баров; рестораны самообслуживания; закусочные; кафетерии; кафе; рестораны»;

- заявленное обозначение не является лексической единицей русского языка, представляет собой вымышленное слово, в связи с чем обладает достаточной различительной способностью и соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса;

- кроме того, в заявленном обозначении словесная часть «маг» используется в значении «волшебник, чародей», в связи с чем заявленное обозначения при восприятии создает в сознании потребителя художественный образ волшебника, мастера приготовления суши;

- поскольку заявленное обозначения является вымышленным, оно не может ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг;

- кроме того, заявитель обращает внимание, что существует практика Роспатента, свидетельствующая о регистрации товарных знаков с подобным словообразованием (например, «HEAD&SHOULDERS» (голова & плечи) по свидетельству №380548 для товаров «шампуни»; «PALMOLIVE» (palm – пальма, olive – оливка) по свидетельству №93566 для товаров личной гигиены; «LASERJET» (laser – лазер, jet – струя) для товаров «принтеры, копировальные машины» по свидетельству №104085; «PROGLIDE» (pro – сокращение от professional – профессионал, glide – скольжение) для товаров «бритвенные станки» по свидетельству № 400062);

- заявитель также обращает внимание, что заявленное обозначение в результате его длительного и интенсивного использования приобрело дополнительную различительную способность;

- указанные экспертизой ссылки сети Интернет не могут служить доказательством использования обозначения многими лицами, поскольку не содержат исходных данных о времени размещения информации и о лицах, оказывающих соответствующие услуги.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013715373 в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ (уточненного перечня, указанного выше).

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- фотографии вывесок магазинов заявителя – [1];
- копии Актов о приемке выполненных работ с фотографиями вывесок магазинов за 2011, 2012 гг. – [2];
- копии Договоров на изготовление рекламной продукции (вывески, бэклиты, лайтбоксы, коробка под лапшу, листовки, меню) за 2012-2013 гг. – [3];
- копии Договоров на изготовление полиграфической продукции (буклет, листовки) за 2012 г. – [4];
- копии Договора аренды нежилого помещения за 2013-2015 гг. – [5];
- копия Договора поручения б/н от 20.10.2012 – [6];
- материалы из сети Интернет, содержащие сведения о сети магазинов «СУШИМАГ», за 2014г. – [7];

- копии Договоров поставки за 2015 г. – [8];
- копия Договора возмездного оказания услуг за №42 от 10.06.2014 (по продвижению сайта mag-sushi.ru – [9];
- копия Договора подряда №25 на разработку дизайн-проекта интерьера помещения от 12.01.2014 и приложение к нему – [10];
- копия Договора об обслуживании держателей пластиковых карт «ТЭ/3971-3480 от 04.07.2014 – [11];
- копия Договора коммерческой концессии б/н от 01.09.2015 – [12];
- копия бланк-заказа № БЗ_38-01-314906 от 26.09.2014 – [13].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.05.2013) подачи заявки №2013715373 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств

товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями подпункта 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 подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение «СУШИМАГ» является словесным, выполненным заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана (с учетом уточнения перечня) испрашивается в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц» и услуг 43 класса МКТУ «услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги баров; рестораны самообслуживания; закусочные; кафетерии; кафе; рестораны».

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение «СУШИМАГ» является видовым наименованием предприятия, в связи с этим для части услуг, относящихся к услугам магазинов, является неохраняемым элементом, а в отношении другой части - способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг.

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «СУШИМАГ» представляет собой единое слово. При этом, поскольку его значение не найдено в общедоступных словарно-справочных источниках, указанный элемент не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным.

Если предположить, что потребитель будет рассматривать словесный элемент «СУШИМАГ», как состоящий из двух основ «суши-» и «-маг», то даже в этом случае он не способен прямо характеризовать услуги, для которых испрашивается правовая охрана.

Так, слово суши (или суси) – это блюдо традиционной японской кухни, приготовленное из риса с уксусной приправой и различных морепродуктов, а также других ингредиентов (см. <https://ru.wikipedia.org/>).

Слово маг – 1. Волшебник, чародей, владеющий тайнами магии; 2. Маг и волшебник (разг. шутил.) - человек, все делающий с удивительной легкостью, ловкостью, см. «Толковый словарь Ушакова» на сайте <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/853342>). При этом следует отметить, что восприятие данного словесного элемента в указанном выше значении обусловлено широко известным использованием этого слова (например, зарегистрированные товарные знаки: «МАЛЕНЬКИЙ МАГ» по свидетельству №507528, «МАГ» по свидетельству №495840, «МАГРЫБКИ» по свидетельству №491851,

МАГ ЦЕМЕНТ

по свидетельству №546527,

 ЭКСПРЕСС МАГ

по свидетельству №537497).

Кроме того, как правильно указано в заключении по результатам экспертизы «маг» – это общепринятое сокращение от слова «магазин», см. «Новый словарь сокращений

русского языка», изд-во «ЭТТС», Москва, 1995, стр.325.

В то же время отсутствуют основания полагать, что элемент «МАГ» может восприниматься исключительно в значении общепринятого сокращения от слова «магазин», поскольку согласно информации, размещенной в Словаре сокращений (<http://www.sokr.ru/>), «маг» является сокращением не только одного слова «магазин», а также сокращением от слова «магистр».

С учетом изложенного, заявленное обозначение «СУШИМАГ» применительно к заявленным услугам не может однозначно восприниматься как прямое указание на какие-либо характеристики заявленных услуг и, следовательно, не будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг.

В заключение по результатам экспертизы также указано, что заявленное обозначение используется многими лицами. В качестве подтверждения своих выводов экспертизой приведены сведения из сети Интернет: сайты Moscow.TvoyaSpravka.ru>...magazine_sushi_sushimag_v; [cataloxy.ru>firms/sktivkar/sushimag-magazin...c.htm](http://cataloxy.ru/firms/sktivkar/sushimag-magazin...c.htm); [samara-gid.ru>firmy-samary/sughimag.html](http://samara-gid.ru/firmy-samary/sughimag.html).

Относительно указанных ссылок Moscow.TvoyaSpravka.ru>...magazine_sushi_sushimag_v, [samara-gid.ru>firmy-samary/sughimag.html](http://samara-gid.ru/firmy-samary/sughimag.html), на которые ссылается экспертиза, следует отметить, что при запросе в поисковой системе Яндекс и Google в настоящий момент ничего не найдено, и, следовательно, данные ссылки несостоятельны. (При этом коллегия отмечает, что экспертизой распечатки с указанных ссылок к материалам дела не приложены).

Анализ информации, размещенной на сайте <http://www.expeditio.ru/deshevye-aviakompanii-loukostery/>, показал следующее.

На сайте, действительно, содержится информация о магазине японской кухни под обозначением «СУШИМАГ». Однако сайт не содержит сведений о начале деятельности данного магазина, а также какой-либо информации о самой компании, оказывающей услуги, в связи с чем указанная ссылка не может быть признана убедительной.

Следовательно, вывод о том, что заявленные услуги под обозначением

«СУШИМАГ» до даты подачи заявки ассоциируется с другими лицами, неубедителен.

В связи с этим, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ (уточненного перечня) не может нарушать права иных лиц.

Коллегия также приняла во внимание представленные материалы, согласно которым, начиная с 2011 года, заявитель активно использует заявленное обозначение для индивидуализации услуг сети кафе-магазинов. Первый магазин-кафе был открыт в Санкт-Петербурге. В настоящее время заявитель владеет сетью предприятий, находящихся в Санкт-Петербурге (более 20), Новосибирске, Красноярске. На сайте <http://nsk.mag-sushi.ru/> представлена информация о сети магазинов «СУШИМАГ» с указанием адресов.

Коллегией принято во внимание, что на имя заявителя зарегистрирован изобразительный товарный знак по свидетельству №540880, в частности, в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, который согласно представленным материалам используется заявителем наряду со словесным обозначением «СУШИМАГ».

С учетом изложенных выше обстоятельств коллегия полагает, что заявленное обозначение в отношении услуг (уточненного перечня) соответствует требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.04.2015, отменить решение Роспатента от 02.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013715373.