


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 марта 2014 г. № 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 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, рассмотрела поступившее 23.03.2020 возражение, поданное ООО «Маг-плюс», г. Екатеринбург, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2018713397, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018713397, поданной 05.04.2018, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение

«  », состоящее из словесных элементов "Пан" и "Пицца", выполненных оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита, разделенных стилизованным изобразительным элементом

в виде фантазийного человечка с куском пиццы в руке.

Роспатентом принято решение от 30.05.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018713397. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент "Пицца" обозначает итальянское национальное блюдо в виде круглой открытой лепешки, покрытой в классическом варианте томатами и расплавленным сыром (https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_culinary/1751/пицца), вследствие чего данный словесный элемент не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует часть заявленных услуг 43 класса МКТУ, указывая на их назначение (закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов "удон" и "соба").

Вместе с тем, заявленное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «Пицца», в отношении иной части заявленных услуг 43 класса МКТУ, не имеющих отношения к ресторанам, кафе и барам, будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения услуг на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Также заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком



« » по свидетельству №654586 с приоритетом от 02.06.2017 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, а именно "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов "удон" и "соба" [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.03.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.05.2019. Доводы возражения сводятся к следующему:

- решением Роспатента от 31.01.2020 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №654586 [1] признана недействительной частично на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса (правовая охрана на настоящий момент действует только для услуг 41 класса МКТУ).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.05.2019 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

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

С учетом даты (05.04.2018) поступления заявки №2018713397 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.

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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное


обозначение «  », состоящее из словесных элементов "Пан" и "Пицца", выполненных оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита, разделенных стилизованным изобразительным элементом в виде фантазийного человечка с куском пиццы в руке.

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для услуг 43 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018713397 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ основано, в том числе, на наличии сходного до степени смешения товарного знака №654586 [1].

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящего из стилизованного изображения в виде окружности и размещенных на нем словесных элементов «PIZZA» и «ПАН», выполненных оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что решением Роспатента от 31.01.2020 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 654586 [1] признана недействительной частично на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса (правовая охрана на настоящий момент прекращена для услуг 43 класса МКТУ).

Наличие вышеуказанных обстоятельств позволяет снять противопоставление [1], а, следовательно, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 30.05.2019 и регистрации заявленного обозначения в отношении части заявленных услуг 43 классов МКТУ, а именно: закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов "удон" и "соба", в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия считает целесообразным сообщить следующее.

Следует отметить, что словесный элемент «Пицца» не занимает доминирующее положение в заявленном обозначении.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент "Пицца", который обозначает лепёшку из дрожжевого теста с разнообразной сложной начинкой (Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е: СПб.: Норинт С. А. Кузнецов, 1998), то есть для части испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ (закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов "удон" и "соба") данный словесный элемент будет восприниматься в качестве характеристики услуг, указывая на их назначение, т.е. являться описательным, в связи с чем, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (обозначения, «описательные» по существу, должны быть свободными для использования всеми производителями этого вида продукции в гражданском обороте).

Тем не менее, коллегия отмечает, что в целом композицию заявленного комбинированного обозначения характеризует определенная графическая проработка, позволяющая сделать вывод о том, что оно является оригинальным, представляющим собой стилизованное, а не реалистическое изображение товарного знака, вследствие чего сделан вывод о том, что рассматриваемое обозначение является оригинальной художественно-дизайнерской проработкой объекта, следовательно, обладает различительной способностью и не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении вышеуказанной части заявленных услуг 43 класса МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «Пицца».

Что касается оснований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия

установила следующее.

Как было указано выше "пицца" - лепёшка из дрожжевого теста с разнообразной сложной начинкой (Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е: СПб.: Норинт С. А. Кузнецов, 1998), в связи с чем, в отношении части услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские», то есть услуг, которые не относятся к области деятельности в сфере хлебопекарной промышленности, словесный элемент «Пицца» будет являться ложным указанием вида услуг, а также способным ввести потребителя в заблуждение относительно их назначения, что обуславливает несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, вследствие чего заявленное обозначение не регистрируется в отношении перечисленных услуг 43 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.03.2020, отменить решение Роспатента от 30.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018713397.