

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела возражение, поступившее 12.05.2016, поданное Гаспаряном Георгием Вагоевичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014704095 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2014704095, поданной 11.02.2014, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 30, услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение

PIZZA  **PIZZA**

, содержащий белый круг, обведенный красным контуром и включающий словесный элемент «YES» с восклицательным знаком. Слева и справа от круга расположен словесный элемент «PIZZA». Обозначение выполнено в красном, белом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 19.11.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014704095 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 30, услуг 43 классов МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:



- [2] по свидетельству № 519984 с приоритетом от 20.02.2013 (словесный элемент «центр активного отдыха и туризма» - неохраняемый), зарегистрированный ранее на ООО «УЁЛКИ», г. Вологда, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;
- «YES» [3] по международной регистрации № 569040 с приоритетом от 21.03.1991, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.», Швейцария, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;
- сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством элемента «YES»;
- словесные элементы «PIZZA» заявленного обозначения [1] не обладают различительной способностью, указывают на вид товаров 30 класса МКТУ и назначение услуг 43 класса МКТУ;
- однородность сравниваемых товаров 30, услуг 43 классов МКТУ определялась исходя из общего рода/вида товаров/услуг, а также их одинакового назначения.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 12.05.2016 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.11.2015.

Доводы возражения, поступившего 12.05.2016, а также дополнения, представленного на заседании коллегии, состоявшемся 08.07.2016, сводятся к следующему:

- согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 № 3691/06, вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления);
- заявленное обозначение [1] выполнено в красно-белом цветовом сочетании и состоит из круга, восклицательного знака и словесных элементов «YES», «PIZZA»;
- заявленное обозначение [1] отличается от противопоставленных знаков [2,3] зрительным впечатлением, формируемым изобразительными элементами, словесными элементами (разное звучание и разная смысловая нагрузка) и цветовым сочетанием;

- противопоставленный товарный знак [2] включает стилизованное изображение гор со снежными вершинами и зеленой растительностью на склонах, крутой спуск, надпись с точками «Y.E.S.», элемент «центр активного отдыха и туризма»;
- заявленное обозначение [1] имеет конкретное смысловое значение (конкретный товар в виде пиццы), тогда как в знаке [3] отсутствует смысловое значение, а товарный знак [2] за счет словесного элемента «центр активного отдыха и туризма», указывающего на вид деятельности предприятия, имеет смысловое значение в виде конкретных услуг;
- словесный элемент «PIZZA» заявленного обозначения [1] акцентирует внимание потребителя при его восприятии, тем самым индивидуализирует его, ограничивает область его применения, и исключает возможность использования этого элемента для иных продуктов питания (кроме пиццы), в частности, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак [3];
- заявленное обозначение [1] не способно ввести в заблуждение потребителя, так как оно приобрело широкую известность на российском рынке в результате его использования, поскольку используется заявителем с 2010 года и является популярным для российского потребителя в отношении ресторанов (сети пиццерий), что соотносится с услугами 43 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 12.05.2016, а также дополнении к нему содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; кафе, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие документы:

- копия оспариваемого решения Роспатента от 19.11.2015 года - [4];
- материалы с сайта Роспатента, относящиеся к заявке № 2014704095 - [5];
- материалы с официального сайта Роспатента, относящиеся к товарному знаку [2] - [6];

- материалы с официального сайта Роспатента, относящиеся к противопоставленному знаку [3] - [7];
- копии договоров, товарных накладных - [8];
- рекламные материалы из сети Интернет - [9];
- выписки из ЕГРЮЛ в отношении заявителя и ООО «Трио Фуд» - [10];
- материалы с официального сайта Роспатента, относящиеся к заявке № 2011714070 - [11].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 12.05.2016, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (11.02.2014) заявки № 2014704095 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 пунктом 1 (3) 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указывающих, в том числе, на вид, качество, свойство, назначение, место производства или сбыта товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные 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.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным, состоит из словесных элементов «PIZZA», «YES», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент «YES» заключен в окружность, в конце него стоит восклицательный знак, при этом он выполнен в пространстве окружности под наклоном. Согласно материалам возражения и дополнения к нему регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении перечня услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; кафе, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» в цветовом сочетании «красный, белый».

С учетом ограничения заявителем перечня заявленных товаров и услуг правовой оценке подлежит решение Роспатента только в отношении услуг 43 класса МКТУ, поскольку, как следует из представленного дополнения, решение Роспатента в отношении товаров 30 класса МКТУ заявителем не оспаривается.



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 519984, приоритет от 20.02.2013 является комбинированным. Изобразительные элементы представляют собой стилизованное изображение трех гор с белыми вершинами и покрытых растительностью, по центру знака расположен прямоугольник с вогнутыми боковыми сторонами и словесным элементом «Y.E.S.» с точками в конце каждой буквы. В нижней части товарного знака расположена фигура с углом, направленным вниз и включающим изображение снежинки. По центру фигуры выполнен словесный элемент «центр активного отдыха и туризма», который является неохраняемым. Правовая охрана товарного знака [2] действует в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «чёрный, белый, светло-зелёный, тёмно-зелёный, светло-коричневый, тёмно-коричневый, жёлтый, серо-коричневый».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Несмотря на то, что сравниваемые обозначения [1] и [2] содержат в своем составе фонетически и семантически близкие словесные элементы «YES» [1] и «Y.E.S.» [2] с точками в конце каждой буквы, они имеют существенные отличия, обусловленные разным общим зрительным впечатлением, а также заложенной в них семантикой.

Как указывалось выше, заявленное обозначение [1] состоит из словесных элементов «PIZZA», «YES», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент «YES» заключен в окружность и в конце него стоит восклицательный знак. Противопоставленный товарный знак [2] содержит стилизованное изображение трех гор, прямоугольник по центру с вогнутыми боковыми сторонами, фигуру с углом, направленным вниз и включающим изображение снежинки. Противопоставленный товарный знак [2] также содержит словесный элемент «Y.E.S.» с точками в конце каждой буквы и неохраняемый словесный элемент «центр активного отдыха и туризма». Изложенное обуславливает разное общее зрительное впечатление, получаемое при сопоставлении обозначения [1] и товарного знака [2].

Смысловые образы, заложенные в заявленное обозначение [1] и товарный знак [2], различаются. Так, заявленное обозначение [1] воспринимается в качестве целостной конструкции – слогана с переводом на русский язык «Пицца Да! Пицца», выражающего согласие на пиццу или одобрение выбора пиццы. Противопоставленный товарный знак [2] с учетом словесного элемента «центр активного отдыха и туризма» и изображения гор воспринимается в качестве туристического центра с профилем отдыха в горах.

Таким образом, с учетом всех выше перечисленных признаков можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2]. В связи с чем, нет оснований для вывода о том, что сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности сравниваемых услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2]

показал, что они относятся к области услуг общественного питания, обеспечения едой, что заявителем в материалах возражения не оспаривается. Однако, ввиду отсутствия сходства у сравниваемых обозначений [1] и [2] однородные услуги 43 класса МКТУ не будут смешиваться потребителем в гражданском обороте.

Кроме того, коллегией приняты во внимание имеющиеся в материалах дела документы [8-10], свидетельствующие о том, что заявленные услуги 43 класса МКТУ были представлены заявителем как до, так и после даты подачи заявки на территории Российской Федерации и известны потребителю. Так, с 2010 года в различных городах (Калуга, Москва, Самара, Сочи, Тула, Липецк, Петрозаводск и др.) функционирует сеть ресторанов быстрого питания - пиццерий заявителя. С целью индивидуализации предоставляемых услуг 43 класса МКТУ заявителем используются с 2010 года заявленное обозначение [1], а также обозначения «YES! PIZZA», «PIZZA YES ПИЦЦА ЙЕС», в том числе с характерной графической проработкой. В сети Интернет с 2011 года функционирует сайт «www.yespizza.ru», общее число подписчиков в социальных сетях «ВКОНТАКТЕ», «INSTAGRAM» составляет 10 674 подписчика. Изложенное свидетельствует о приобретении заявленным обозначением [1] дополнительной различительной способности.

Таким образом, смешение сравниваемых обозначений [1] и [2] не возникнет, и потребитель будет ассоциировать заявленное обозначение [1] с развивающейся сетью пиццерий заявителя.

Резюмируя изложенное, сравниваемые обозначения [1] и [2] не являются сходными до степени смешения в отношении услуг 43 класса МКТУ, следовательно, заявленное обозначение [1] соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.05.2016, отменить решение Роспатента от 19.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014704095.