

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 06.06.2016 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Нияма Холдинг», Москва (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014702607, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014702607, поданной 30.01.2014, заявлено комбинированное обозначение



, включающее в себя словесный элемент «Пицца-Пи», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Слева расположен графический элемент, представляющий собой стилизованную букву греческого алфавита «Пи», заключенную в окружность.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в черном, красном, зеленом, светло-коричневом и оранжевом цветовом сочетании в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.09.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех

услуг, указанных в перечне заявки, поскольку не соответствует требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №478996 (приоритет от 22.07.2011) и №471266 (приоритет от 18.05.2011), зарегистрированными в отношении услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ.

Кроме того, словесный элемент «ПИЦЦА», включенный в заявленное обозначение, характеризует часть услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению, в связи с чем является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части заявленных услуг, вышеуказанный элемент способен ввести потребителя в заблуждение относительно характера предоставляемых услуг, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 06.06.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в силу широкой известности символа « π », заявленное обозначение вызывает однозначные ассоциации математическим числом;

- в противопоставленных товарных знаках значимое слово «Pizza» является слабым элементом обозначения, в то время как элемент «Pi» (англ. pi (прилагательное), набожный, см. <http://www.babla.ru/>), не имеет однозначной трактовки и может восприниматься, и как самостоятельная речевая единица, и как дублирующий первый слог в слове «Pipizza». Таким образом, смысловое сходство не очевидно;

- различное начало обозначений является причиной их различного восприятия на слух;

- различие в изобразительных элементах, в используемых алфавитах, а также в их расположении, создающем общее зрительное впечатление, не позволяет

графически ассоциировать заявленное обозначение с противопоставленным комбинированным товарным знаком;

- заявитель согласен с тем, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано только для части услуг 43 класса (связанных с услугами в области пищевой промышленности), и просит продолжить делопроизводство с учетом приведенных доводов.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014702607 в отношении следующих услуг: «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; слуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

В качестве подтверждения своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- информационное письмо [1];
- договоры аренды, на оказание услуг дизайнеров, разработки фасадных вывесок, рекламы [2];
- рекламные материалы, меню, дисконтные карты, фотографии ресторанов, фирменный пакет, шарик [3].

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

С учетом даты (30.01.2014) поступления заявки №2014702607 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 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.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

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.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, включающее в себя словесные элементы «Пицца» и «Пи», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и

разделенные точкой. Слева расположен графический элемент, представляющий собой стилизованную букву греческого алфавита «Пи», заключенную в окружность.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «Пицца», включенный в заявленное обозначение, представляет собой указание на характер предоставляемых услуг.

Данный довод заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание расположение данного элемента в композиции заявленного обозначения, коллегия считает, что он может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С учетом скорректированного заявителем перечня товаров, коллегия сообщает, что основания для отказа, предусмотренные пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, снимаются.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №478996



представляет собой комбинированное обозначение

[4], включающее в себя словесные элементы «Pi» и «Pizza», выполненные стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита красного и черного цвета и разделенные графическим элементом, представляющим собой стилизованное изображение пиццы. Словесный элемент «Pizza», включенный в противопоставленный товарный знак, является неохраняемым.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №471266 представляет собой словесное обозначение «PIPIZZA» [5], выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [4-5] показал следующее.

Графические элементы, включенные в заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [4], акцентируют на себе внимание потребителя наравне со словесными элементами, поскольку выполнены в таком же масштабе и находятся на одной строке. Кроме того, данные графические элементы напрямую связаны с семантикой рассматриваемых обозначений. При этом графический элемент заявленного обозначения корреспондирует идее, заложенной в словесном элементе «Пи», поскольку представляет собой изображение греческой буквы, читающейся в русском языке как «Пи». Кроме того, выполнение буквы «П» в словесных элементах «Пицца» и «Пи» идентично написанию указанной греческой буквы «π», что усиливает ассоциативную связь словесного и графического элементов.

Что касается графического элемента противопоставленного товарного знака [4], то он ассоциируется с видом предоставляемых услуг и тем самым акцентирует внимание потребителя на неохраняемом элементе «Pizza», тем более что он расположен на одной строке перед ним и с него начинается восприятие потребителем данного словесного элемента.

В отношении словесного элемента «pi», входящего в противопоставленный товарный знак [4] и являющегося частью противопоставленного товарного знака [5], коллегия сообщает, что его значение не является очевидным для среднестатистического российского потребителя и может восприниматься им как повторение первого слога слова «Pizza».

Таким образом, при восприятии заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [4-5] у потребителя складывается различное общее зрительное впечатление и возникают разные ассоциации.

Кроме того, словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены разным шрифтом, в разном цветовом сочетании, а также буквами разных алфавитов, что обуславливает их визуальное несходство.

В отношении фонетического сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [4-5] коллегия сообщает следующее.

Словесные элементы сопоставляемых обозначений имеют различный состав слогов (пиц-ца-пí / пи-пíц-ца), причем ударение в словесном элементе заявленного обозначения падает на последний слог, в то время как в словесных элементах противопоставленных товарных знаков – на второй слог. Таким образом, сопоставляемые словесные элементы не являются созвучными, что играет существенную роль при оценке риска смешения предоставляемых услуг заявителя и правообладателя противопоставленных знаков, поскольку реклама данных услуг по телевидению или радио будет восприниматься потребителем на слух.

Также возможен вариант прочтения словесных элементов противопоставленных знаков как (пай-пицца), что еще больше усиливает звуковое отличие.

Принимая во внимание вышеприведенные доводы, коллегия считает, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [4-5] не являются сходными до степени смешения по графическому, семантическому и фонетическому критериям сходства.

Коллегией были также приняты во внимание следующие обстоятельства.

Представленные материалы [2-3] свидетельствуют о том, что заявленное обозначение использовалось и используется в настоящее время заявителем на территории Москвы и Московской области для индивидуализации услуги 43 класса МКТУ, предоставляемые сетью ресторанов. Следует отметить, что заявителем была проведена масштабная рекламная компания, в частности, заявленное обозначение было размещено на рекламных щитах крупных торговых центрах, на транспорте, а также в сети Интернет. Согласно представленным договорам [2], заявителем арендовались помещения для предоставления вышеуказанных услуг начиная с 2013 года. В настоящее время указанная сеть

насчитывает 10 ресторанов, которые располагаются в одном помещении вместе с рестораном японской кухни «Нияма», который также принадлежит заявителю и обладает популярностью в крупных городах России (Москва, Чита, Тверь) [1].

Что касается деятельности правообладателя противопоставленных знаков [4-5], то следует отметить, что она осуществляется только на территории города Пермь, в связи с чем коллегия считает, что смешение услуг заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков на рынке маловероятно.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.06.2016, отменить решение Роспатента от 09.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014702607.