

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.12.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 08.09.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013741556, поданное ООО «СВАНЕТИЯ», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2013741556 подано на регистрацию в качестве товарного знака 02.12.2013 в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.09.2015 принято решение о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 41 класса МКТУ. В отношении части услуг 41 и всех услуг 43 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака по основаниям, предусмотренным требованиями пунктов 1, 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №389335 с приоритетом от 23.01.2008, ранее зарегистрированным на имя ООО «К-сервис», Москва, в отношении услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что словесные элементы «La Pizza» (пицца – открытый пирог с сыром и помидорами) указывают на назначение части заявленных услуг 41, 43 классов МКТУ, в связи с чем не обладают различительной способностью. В отношении другой части заявленных услуг 41, 43 классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг, в связи с чем такая регистрация не может быть осуществлена.

В возражении, поступившем 29.12.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель предпринимает действия по досрочному прекращению противопоставленного товарного знака по свидетельству №389335 в связи с его неиспользованием путем подачи искового заявления в Суд по интеллектуальным правам (№СИП-705/2015). В случае досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака заявленное обозначение будет соответствовать требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Кроме того, заявитель выразил согласие с ограничением перечня услуг 41 класса МКТУ в объеме, указанном в заключении по результатам экспертизы, а также просит ограничить перечень услуг 43 класса МКТУ в объеме, указанном в возражении.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013741556 с отнесением словесных элементов «la pizza» к неохраняемым в отношении следующих услуг:

41 класс МКТУ - развлечения; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация досуга; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; развлечение гостей; составление программ встреч [развлечение]; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги клубов [развлечение или просвещение];

43 класс МКТУ - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи 02.12.2013 заявки №2013741556 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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).

Согласно положениям пункта 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, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров.

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

При определении, занимает ли такое 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 (пункт 14.4.1 Правил).

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.

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.

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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», включающее стилизованное изображение птицы и расположенные под ним словесные элементы «La Pizza», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в белом, желтом, красном, сером, коричневом, черном цветовом сочетании в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ (перечень был уточнен заявителем в возражении).

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению был противопоставлен товарный знак « **Ла Пицца** La Pizza» по свидетельству №389335, в котором словесные элементы «Пицца», «Pizza» являются неохраемыми.

Вместе с тем правовая охрана товарного знака по свидетельству №389335 досрочно прекращена полностью на основании решения Суда по

интеллектуальным правам от 17.03.2016 по делу №СИП-705/2015 (сведения внесены в Госреестр 31.03.2016 и опубликованы 12.04.2016).

В этой связи основания для учета товарного знака по свидетельству №389335 в качестве препятствия государственной регистрации товарного знака по заявке №2013741556 в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается словесных элементов «La Pizza» (пицца), то заявитель не оспаривает их исключение из правовой охраны. Таким образом, словесные элементы «La Pizza» могут быть включены в товарный знак в качестве неохраемых на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителей в заблуждение относительно вида и назначения услуг, то в связи с корректировкой заявителем перечня услуг 43 класса МКТУ (в скорректированном перечне представлены услуги, связанные с общественным питанием), коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения данной норме.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2015, изменить решение Роспатента от 08.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013741556.