

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.01.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Тутовым Ю.В., г.Курск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020712645 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение “ ” по заявке №2020712645, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.03.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 09.12.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Пицца» в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ (таких как, например, «пицца;

булки»)), всех услуг 43 класса МКТУ является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении остальной части товаров 30 класса МКТУ (таких как, «блюда на основе лапши; вермишель; напитки кофейные; напитки шоколадные; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]») регистрация заявленного обозначения со словесным элементом «Пицца», будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида (свойств) товаров на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков «Чудо», зарегистрированных на имя Общество с ограниченной ответственностью "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания", 127591, Москва, Дмитровское ш., д.108 (св-ва №№247444 [1], 255483 [2], 255482 [3], 241923 [4], 245089 [5], 251938 [6], 308809 [7], 416913 [8], 461624 [9], 487204 [10], 487486 [11], 493566 [12], 506259 [13], с приоритетами от 07.03.2001, 11.03.2001, 17.06.2005, 02.12.2008, 25.11.2010, 13.04.2012, 20.04.2012, 30.05.2012, 03.07.2012, сроки действия регистрации продлены) в отношении товаров и услуг 30, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 30, 43 классов МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком «Чудо пицца», зарегистрированным на имя Ивонина Владимира Анатольевича, 610046, г. Киров, Октябрьский пр-кт, 85, кв. 5 (св-во №478104 [14], приоритет 09.06.2011) в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил следующие доводы относительно решения Роспатента:

- довод о том, что потребитель может быть введен в заблуждение, если на упаковке товара «пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]» будет присутствовать товарный знак «Чудо пицца» и потребитель спутает «пиццу» и «пельмене» является необоснованным, так как противоречит здравому смыслу;

- все заявленные товары 30 класса МКТУ (в том числе «блюда на основе лапши; вермишель; напитки кофейные; напитки шоколадные; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]») могут быть отнесены к одному роду - продукты питания, одинаковыми являются их потребительские свойства, функциональное назначение,

условия реализации, круг потребителей, товары являются взаимозаменяемыми, что в совокупности свидетельствует об их однородности;

- существуют зарегистрированные товарные знаки со словом «пицца», например: "ДОМИНО'S Пицца" по свидетельству №425780 с приоритетом от 27.01.2010 в отношении товаров 30 класса МКТУ «выпечка, хлебобулочные изделия, бутерброды, сэндвичи, изделия макаронные, паста, десерты», «Пицца ник» по свидетельству №711226 с приоритетом от 16.10.2018 в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофейные напитки; пицца; чайные напитки»;

- таким образом, довод экспертизы о невозможности регистрации заявленного обозначения «Чудо Пицца» в отношении части товаров 30 класса МКТУ «блюда на основе лапши; вермишель; напитки кофейные; напитки шоколадные; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]» является необоснованным, так как указанные товары являются однородными, отсутствует возможность введения потребителя в заблуждение;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-13] никак не могут восприниматься потребителем как принадлежащие одному и тому же лицу, поскольку сопоставляемые товары «фастфуды» и «молочная продукция» являются не однородными;

- заявленное обозначение не сходно с серией указанных выше противопоставленных товарных знаков, поскольку они имеют ничего общего друг с другом, кроме неохраяемого элемента «Чудо»;

- рассматриваемое обозначение и противопоставленный товарный знак [14] не имеют сходства в графических, композиционных, цветографических элементах.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020712645 в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.03.2020) поступления заявки №2020712645 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 Правил, 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).

Заявленное обозначение по заявке №2020712645 представляет собой



комбинированное обозначение “ ”, содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения пиццы с колбасой, грибами, перцем. Один кусок пиццы отрезан, изображение пиццы расположено поверх изображения стилизованных ломтиков сыра. Слева и справа от изображения пиццы расположены словесные элементы “Чудо пицца”, выполненные буквами русского алфавита в бордовом цвете с белым контуром. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «пицца» означает «итальянское национальное блюдо в виде круглой открытой лепешки, покрытой в классическом варианте томатами и расплавленным сыром (как правило, моцарелла) (<http://dic.academic.ru/>).

Проанализировав семантику словесного элемента «пицца», коллегия приходит к выводу о том, что оно в отношении товаров 30 класса МКТУ «пицца, булки» и услуг 43 класса МКТУ прямо указывает на видовое наименование товаров и связанных с ними услуг, следовательно, для данных товаров и услуг является неохраноспособным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении других товаров 30 класса МКТУ, не являющихся пиццей, а именно: «блины, блюда на основе лапши; бурито; вермишель; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия макаронные; кофе; лапша; лапша удон; мороженое; напитки кофейные; напитки шоколадные; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; рис; спагетти; сэндвичи; такос; хот-доги; чизбургеры [сэндвичи]» слово «ПИЦЦА» будет являться ложным указанием на вид товара на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано также его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены следующие товарные знаки.

Серия противопоставленных товарных знаков [1-13], принадлежащих ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», представляют собой комбинированные обозначения





обозначение “**ЧУДО**”, выполненное буквами русского алфавита стандартным жирным шрифтом.

Указанные комбинированные обозначения представляют собой этикетки, включающие различные стилизованные изображения фруктов (клубники, киви, бананов, персиков и т.д.), шоколада, ванили, сливок, стилизованные изображения ложек, стаканов, палочек, а также словесный элемент “Чудо”, выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Следует отметить, что в данных обозначениях “основным” элементом является словесный элемент “Чудо”, на который в первую очередь обращает внимание потребитель при восприятии обозначения в целом. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 и услуг 42 классов МКТУ.

Следует указать, что согласно данным Государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации срок действия противопоставленных товарных знаков [1-6] истек, однако коллегия, руководствуясь положениями пункта 2 статьи 1491 Кодекса, не может снять имеющиеся противопоставления до истечения предусмотренного упомянутой нормой шестимесячного срока.



Противопоставленный товарный знак “” [14] является комбинированным, содержит в своем составе стилизованное изображение человечка в

виде смеющегося повара с пищей в руке, вокруг которого по кругу расположены словесные элементы “Сеть семейных пиццерий”, “Чудо”, “Пицца”, выполненные буквами русского алфавита. При этом, все словесные элементы в товарном знаке кроме, слова “Чудо” являются неохраняемыми элементами обозначения, в этой связи именно элемент “Чудо” несет в себе индивидуализирующую функцию в знаке. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-14] установлено на основе фонетического и семантического тождества словесных элементов «Чудо» (“Чудо” - необычное событие, которое трудно объяснить, противоречащее естественному ходу вещей и приписываемое верующими людьми вмешательству сверхъестественных сил (Бога), смотри <http://dic.academic.ru/>).

С точки зрения графического восприятия сравниваемые обозначения отличаются. Вместе с тем, выполнение словесных элементов “Чудо” буквами одного алфавита сближает знаки по графическому признаку. Кроме того, графический фактор сходства носит в данном случае второстепенный характер, поскольку при сходстве обозначений превалирует фонетическое и семантическое тождество словесных элементов “Чудо”.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Сопоставительный анализ однородности товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и товаров 30 и услуг 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Заявленные товары 30 класса МКТУ и товары 30 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленных товарных знаков [1-13], являются однородными, поскольку либо содержат тождественные позиции товаров, либо соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение (употребление продукции в пищу), условия реализации (продуктовые магазины, супермаркеты), одинаковый круг потребителей.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ “закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд

и доставке их на дом” являются однородными услугам 43 класса МКТУ “бары, кафе, рестораны, столовые, закусочные, кафетерии, рестораны самообслуживания, услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом”, указанным в перечне противопоставленного знака [14], поскольку содержат тождественные указания услуг, а также соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение (обеспечение потребителей напитками и едой), одинаковый круг потребителей, услуги могут быть взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Относительно установленной экспертизой однородности заявленных услуг 43 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков [1-6], коллегия указывает следующее.

В противопоставленных товарных знаках [1-6] услуги 42 класса МКТУ содержат следующие позиции «обеспечение пищевыми продуктами и напитками, за исключением алкогольных напитков и чая; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; реализация товаров; дизайн в области упаковки [услуги]; создание новых видов товаров; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]».

Коллегия при проведении анализа на однородность заявленных услуг 43 класса МКТУ и вышеприведенных услуг 42 класса МКТУ противопоставленных регистраций [1-6] установила, что они не являются однородными, поскольку различаются видами оказываемых услуг, их назначением, условиями оказания, сопоставляемые услуги не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

На основании представленной выше информации, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-14] в отношении однородных товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ, в связи с чем заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов заявителя о ранее зарегистрированных товарных знаках со словесным элементом “Пицца”, коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой

заявке ведется самостоятельным независимым порядком, с учетом всех материалов и обстоятельств дела.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.01.2021, оставить в силе решение Роспатента от 09.12.2020.