

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 04.07.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 25.03.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012721770, поданное компанией «ПиццаЭкспресс Лимитед», Великобритания (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012721770 с приоритетом от 29.06.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «ПИЦЦА ЭКСПРЕСС», выполненных в две строки оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, расположенных в круге с изображением орнамента.

Роспатентом было принято решение от 25.03.2014 о государственной регистрации товарного знака с исключением из правовой охраны словесных элементов «ПИЦЦА ЭКСПРЕСС» в отношении товаров 30 класса МКТУ «пицца» и услуг 43 классов МКТУ, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием указанных словесных элементов требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что словосочетание «ПИЦЦА ЭКСПРЕСС» заявленного обозначения является неохраемым. Указанный довод мотивирован тем, что данное обозначение не обладает различительной способностью,

указывает на вид товара и его свойства, а также на способ его приготовления, так как словесные элементы заявленного обозначения «ПИЦЦА» и «ЭКСПРЕСС» имеют следующие однозначные толкования:

- «Пицца» (итал. pizza от итал. pizzicare быть острым) – итальянское национальное блюдо в виде круглой открытой лепешки, покрытой в классическом варианте томатами и расплавленным сыром (ru.wikipedia.org);

- «Экспресс» – скорый, скоростной, обеспечивающий быстрое обслуживание, а также в широком значении «экспресс» - быстрое, без задержек обслуживание (см. «Французско-русский словарь», М.: «Русский язык», 1991, стр. № 462,750; <http://ru.wikipedia.org>).

Кроме того, в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «ПИЦЦА», указывающий на конкретный вид товара, следовательно, в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ «макаронные изделия; блюда на основе макаронных изделий; готовые блюда и закуски; десерты; мороженое; изделия из сладкого теста, преимущественно с начинкой; кофе; чай; сахар; хлеб; хлеб чесночный; спагетти; заправки для салатов; уксус; печенье» заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров.

В поступившем 07.07.2014 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.03.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с тем, что словесный элемент «ПИЦЦА ЭКСПРЕСС» является неохраняемым элементом, и считает, что данный элемент является фантазийным и обладает достаточной различительной способностью;

- словесный элемент «ПИЦЦА ЭКСПРЕСС» состоит из двух слов русского языка, каждое из которых имеет смысловое значение, отраженное в словарно-справочной литературе. «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова, Москва, 1998г., определяет слово «ПИЦЦА» как «кушанье - тонкая лепешка из теста с запеченными на ней под соусом кусочками мяса, сыра, овощей, грибов», а слово «ЭКСПРЕСС» - «поезд или автобус, судно, идущие с высокой скоростью без остановок или с остановками только в крупных пунктах». Только

при написании через дефис, являясь первой частью сложных слов, слово «экспресс» употребляется со значением моментальный, срочный. Например, эспресс-диагностика, экспресс-анализ и т.п.;

- словесный элемент «ПИЦЦА ЭКСПРЕСС» обладает различительной способностью, поскольку не является отдельной буквой, цифрой или сочетанием букв, не имеющим словесного характера, общепринятым наименованием заявленных товаров, как и изображением заявленных товаров или трехмерным объектом. Отсутствуют также какие-либо сведения, позволяющие отнести это обозначение к разряду общепринятых сокращенных наименований организаций, предприятий, отраслей или их аббревиатур;

- отсутствуют основания и для отнесения словесного элемента «ПИЦЦА ЭКСПРЕСС» к описательным, т.е. характеризующим товары и услуги 30 и 43 классов МКТУ, поскольку анализ словесного элемента «ПИЦЦА ЭКСПРЕСС», показывает, что он не способен четко и однозначно характеризовать заявленные товары и услуги. По отношению к этим товарам и услугам заявленное обозначение носит фантазийный характер и способно вызывать лишь ассоциации;

- заявитель основал свою фирму PizzaExpress Limited - ПиццаЭспресс Лимитед (группу ресторанов, специализирующихся на пицце) в 1965 году в Англии. В настоящее время компании принадлежит сеть из более чем 400 ресторанов по всему миру, включая Россию. В одной Москве их открыто более пяти. Совершенно очевидно, что изобретенное владельцем знака фантазийное словосочетание, воспроизводящее отличительную часть фирменного наименования заявителя на русском языке, не является обозначением, необходимым другим производителям для использования в их хозяйственной деятельности.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «пицца» и услуг 43 классов МКТУ «услуги ресторанов и услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги баров; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» с предоставлением правовой охраны словесным элементам «ПИЦЦА ЭКСПРЕСС».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия страниц: 3, 908 «Толкового словарь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой;

2. Распечатка из Интернет – словаря «Википедия».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам пришла к следующему выводу.

С учетом даты (29.06.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в частности, относятся товары, указывающие на их вид и свойство.

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте 2.3.2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся

сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).

В соответствии с пунктом 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 пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражений палата по патентным спорам может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство от 06.11.2014, содержащее просьбу об отзыве возражения от 04.07.2014 на решение Роспатента от 25.03.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012721770, что является основанием для прекращения делопроизводства по возражению от 04.07.2014.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 04.07.2014 на решение Роспатента от 25.03.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012721770.