

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 27.07.2012, поданное по поручению ООО «Сонтек-Юг», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010722680/50, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение по заявке №2010722680/50 с приоритетом от 13.07.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.03.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 43 классов МКТУ с товарным знаком «ПИНО» (свидетельство №271888 с приоритетом от 17.10.2002), зарегистрированным в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ на имя ЗАО «ПИНО», 353920, Краснодарский край, г. Новосибирск, ул. Куникова, д. 45.

В заключении также отмечалось, что словесные элементы «ПАСТА, ПИЦЦА, ГРИЛЬ», входящие в состав заявленного обозначения, являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.07.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения отличаются в фонетическом, семантическом и графическом отношениях, что обуславливает вывод об отсутствии сходства до степени смешения;

- заявленное обозначение, включающее в свой состав несколько словесных элементов «DaPino ПАСТА, ПИЦЦА, ГРИЛЬ» (произносится как «ДАПИНО ПАСТА, ПИЦЦА, ГРИЛЬ»), образует более длинную фонетическую конструкцию, чем противопоставленный товарный знак с единственным словом «ПИНО», при этом отсутствует фонетическое вхождение одного обозначения в другое, следовательно, сравниваемые обозначения имеют совершенно разное звучание;

- отличие сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства основано на различной семантике словесных элементов «DaPino» («Da» в переводе с итальянского означает любой из предлогов «из, от, с, к, на, в», а «Pino» - сосна, мачта, чёлн) и «ПИНО» (образовано от французского слова «pineaux» - группа винных сортов винограда раннего периода созревания, родом из Франции);

- комбинированное заявленное обозначение также отличается от словесного противопоставленного товарного знака в графическом отношении, поскольку они производят разное зрительное впечатление, обусловленное наличием в заявленном обозначении изобразительного элемента в виде стилизованной гондолы с гондольером и словесного элемента «DaPino», выполненного буквами латинского алфавита, в то время как в противопоставленном товарном знаке присутствует один словесный элемент «ПИНО», выполненный буквами кириллического алфавита;

- в силу того, что заявленное обозначение и противопоставленный знак не ассоциируются друг с другом в целом, сравниваемые обозначения даже в случае

маркировки ими однородных услуг, не будут смешаны потребителями в гражданском обороте;

- следует отметить, что «DaPino» - сеть семейных итальянских ресторанов, первый из которых был открыт в 2004 году;

- на VI Чемпионате кулинарии и сервиса в Москве в 2005 году пиццерия «DaPino» была признана «Лучшей пиццерией года», а в 2006 году на Международной выставке «ПИР Индустрия гостеприимства» стала вице-чемпионом, кроме того, при ресторанах «DaPino» организована детская кулинарная школа;

- за время введения в гражданский оборот заявленного на регистрацию обозначения по настоящее время претензий о предполагаемых нарушениях исключительных прав на противопоставленный товарный знак в адрес заявителя не поступало.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010722680/50 и принять решение о регистрации товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- договоры аренды помещений под ресторан «DaPino», расположенных на Петровской улице, Волгоградском проспекте и улице Большая Бронная;

- копии дипломов, наград, рекламные материалы, меню ресторана «DaPino».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (13.07.2010) поступления заявки №2010722680/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям 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 и способ их производства или сбыта.

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

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 на регистрацию обозначение является комбинированным и представляет собой словесно-графическую композицию, в центральной части которой расположен изобразительный элемент в виде стилизованной гондолы и гондольера. На фоне гондолы расположен словесный элемент «Da Pino», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Под изобразительным элементом расположены слова «ПАСТА, ПИЦЦА, ГРИЛЬ», отделенные друг от друга точками и выполненные мелким стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Указанные словесные элементы подчеркнуты горизонтальной чертой. Все элементы обозначения выполнены в темно-коричневых тонах.

Словесные элементы «ПАСТА, ПИЦЦА, ГРИЛЬ», занимающие периферийное положение в заявленном обозначении, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №271888 с более ранним приоритетом, право на который принадлежит иному лицу.

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №271888 представляет собой слово «ПИНО», выполненное заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии;

рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях».

Анализ перечней услуг 43 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №271888 показал, что они включает идентичные позиции, такие как «кафе, рестораны, закусочные, кафетерии», что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, сопоставительный анализ комбинированного заявленного обозначения и противопоставленного словесного товарного знака на предмет их тождества и сходства показал следующее.

Основным индивидуализирующим словесным элементом в заявленном обозначении является сильный элемент «Da Pino», транслитерируемый на русский язык как «ДА ПИНО». Между словесным элементом «Da Pino» и единственным индивидуализирующим элементом «ПИНО» противопоставленного товарного знака имеется определенное звуковое сходство, которое, однако, не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений. Данный вывод основан на том, что расположенный в начальной позиции предлог «Da» удлиняет звуковой ряд заявленного обозначения.

Кроме того, необходимо отметить, что словесные элементы «Da Pino» и «ПИНО» несут разную смысловую нагрузку. Обозначение «Da Pino» имеет итальянское происхождение, и с учетом семантики предлога «Da» и существительного «Pino» («Da» в переводе с итальянского означает любой из предлогов «из, от, с, к, на, у, в», а Pino - сосна, мачта, чёлн) может быть воспринято в значении «в челне» / «у челна» и т.п. Данная семантика усиливается изобразительным элементом, выполненным в виде стилизованной гондолы. В свою очередь слово «ПИНО» противопоставленного товарного знака согласно словарно-справочным источникам (см. <http://slovari.yandex.ru>) имеет иное смысловое значение – группа винных сортов винограда, родом из Франции. Указанная информация свидетельствует об отсутствии семантического сходства сравниваемых обозначений.

Также необходимо отметить, что заявленное обозначение, выполненное в виде словесно-графической композиции, обладающей в совокупности определенной

семантикой и оригинальной запоминающейся графикой, производит иное зрительное впечатление, чем противопоставленный словесный товарный знак «ПИНО». Кроме того, индивидуализирующие слова сравниваемых обозначений «Da Pino» и «ПИНО» выполнены буквами разных алфавитов, и их графемы имеют разное начертание, что также обуславливает отсутствие ассоциирования знаков в графическом отношении.

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений друг с другом в целом, а, следовательно, возможности их смешения потребителем в гражданском обороте.

Таким образом, основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2010722680/50 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне услуг отсутствуют.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 27.07.2012, отменить решение Роспатента от 28.03.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010722680/50.