

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, рассмотрела возражение, поданное ЗАО «Мясная галерея», 600009, г. Владимир, ул. Осипенко, 65 (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013735469, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения  в качестве товарного знака по заявке №2013735469 с датой подачи от 16.10.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой изображение макета упаковки продукции и состоящее из расположенного в верхней части обозначения словесного элемента **«ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА»**, выполненного оригинальным шрифтом в две строки и расположенного на фоне четырехугольника, под которым расположено обозначение **«ЧЕБУ»** и **«ПИЦЦА»**, размещенные на двух строках, под словом **«ПИЦЦА»** расположен неохраняемый словесный элемент **«КУРОЧКА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»**, в центральной части обозначения расположено изображение пиццы с вырезанным из нее куском и двумя лопатками с помещенными на них продуктами треугольной формы. В правом верхнем углу и нижнем левом углу

расположены комбинации указанных элементов меньшего размера, а также стилизованные изображения кусочков курицы, грибов, огурца и сыра.

Роспатентом 01.07.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесный элемент «**ПИЦЦА**» и изобразительные элементы, а именно натуралистическое изображение пиццы и изображение продукта треугольной формы, запеченного до хрустящей корочки, являются неохранными в отношении части заявленных товаров и услуг, поскольку в целом не обладают различительной способностью, указывают на вид товаров и назначение услуг. В отношении остальной части товаров/услуг указанные элементы будут вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг. Символ «R» в круге и все цифры, входящие в обозначение, также являются неохранными как не обладающие различительной способностью. Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя ЗАО «Мясная галерея», 600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, 41 товарными знаками по свидетельствам №519152 [1], №517112 [2], №516456 [3], №455321 [4] и №438143 [5] в отношении однородных товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.09.2015, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующей части товаров и услуг: 29 класса МКТУ – упакованные, замороженные блюда, состоящие в основном из мяса, рыбы, птицы или овощей; 30 класса МКТУ – изделия пирожковые, пироги, пироги, мясные, пироги с мясом птицы или дичи, выпечка и кондитерские изделия, пицца, пицца свежеприготовленная; 43 класса МКТУ – услуги по приготовлению блюд и доставке их в организации, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом,

услуги по приготовлению блюд и доставке их на коктейльные вечера, услуги по приготовлению пищи.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение является этикеткой, предназначенной для размещения на товарах заявителя, и включает в себя различные элементы, в том числе и описательные обозначения, которые вместе с остальными изобразительными и словесными элементами создают оригинальную графическую композицию и в целом заявленное обозначение обладает различительной способностью;

- заявитель не согласен с экспертизой, что в заявленном обозначении присутствует слово «Пицца», так как в обозначении используется словесное обозначение «Чебупицца», зарегистрированное ранее в качестве словесного товарного знака по свидетельству №517112, и просит включить элемент «Пицца» в качестве охраняемого;

- указанные экспертизой товарные знаки [1-5] на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения, поскольку изменения в адрес правообладателя этих товарных знаков внесены, и указанный в товарных знаках адрес совпадает с адресом заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (16.10.2013) подачи заявки №2013735469 на государственную 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 от 05.03.2003 № 32, 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.

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 пунктами 2.3.1 и 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые для обозначения этих товаров, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер).

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами **«ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА»**, **«ЧЕБУ»**, **«ПИЦЦА»** и изображениями пиццы с отрезанным от нее куском, некоего изделия треугольной формы, лежащего на лопатке, а также стилизованными изображениями куриной ножки, грибов, кусочков сыра, огурца, микроволновой печи и рядом неохраняемых элементов.

Государственная регистрация товарного знака согласно возражению испрашивается в отношении следующих товаров и услуг: «29 класса МКТУ – упакованные, замороженные блюда, состоящие в основном из мяса, рыбы, птицы или овощей; 30 класса МКТУ – изделия пирожковые, пироги, пироги мясные, пироги с мясом птицы или дичи, выпечка и кондитерские изделия, пицца, пицца свежеприготовленная; 43 класса МКТУ – услуги по приготовлению блюд и доставке их в организации, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, услуги по приготовлению блюд и доставке их на коктейльные вечера, услуги по приготовлению пищи».

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входят неохраняемые элементы «КУРОЧКА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ», «2 минуты», «R» в круге, что заявителем не оспаривается, а также слово «ПИЦЦА», которое является указанием на вид товара и на основании абзаца 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса относится к описательным элементам обозначения.

Довод заявителя о том, что в заявленном обозначении используется словесный элемент «ЧЕБУПИЦЦА», является неубедительным, поскольку словесный элемент «ЧЕБУ» расположен над словом «ПИЦЦА», при этом у коллегии нет оснований считать, что элемент «ЧЕБУ» отделен от слова «ПИЦЦА» знаком переноса. В заявленном обозначении, а также на представленном заявителем образце упаковки четко видно, что словесный элемент «ЧЕБУ» с двух сторон ограничен треугольниками одинакового размера, что никак не является знаком переноса «-», как указывается в возражении.

В связи с указанным слово «ПИЦЦА» воспринимается как отдельный элемент, не связанный со словесным элементом «ЧЕБУ», как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

С учетом того, что в заявленном обозначении присутствует указание на конкретный вид товара 30 класса – пицца, в отношении других товаров 29, 30 классов МКТУ, не являющихся пиццей, для которых испрашивается

государственная регистрация товарного знака, слово «ПИЦЦА» будет являться ложным указанием на вид товара.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, для товаров 29 класса МКТУ – упакованные, замороженные блюда, состоящие в основном из мяса, рыбы, птицы или овощей; 30 класса МКТУ – изделия пирожковые, пироги, пироги мясные, пироги с мясом птицы или дичи, выпечка и кондитерские изделия.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013735469 основан также на несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, мотивированном сходством до степени смешения в отношении однородных товаров заявленного обозначения с ранее зарегистрированными на имя иного лица товарными знаками [1 - 5].

Как следует из материалов заявки, указанные товарные знаки были противопоставлены экспертизой, поскольку имелись разночтения в адресе заявителя и правообладателя товарных знаков [1-5].

Однако заявителем были внесены изменения в адрес, указанный в товарных знаках [1-5], который в настоящее время полностью совпадает с адресом заявителя по заявке №2013735469, что подтверждает принадлежность указанных товарных знаков заявителю и исключает возможность их противопоставления при анализе на тождество и сходство.

Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения по заявке №2013735469 несоответствующим требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении товаров 30 класса МКТУ – «пицца, пицца свежеприготовленная» и услуг 43 класса МКТУ – «услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» с указанием в качестве неохраняемых

элементов цифры «2», буквы R в круге, а также всех словесных элементов, кроме «ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА» и «ЧЕБУ».

Что касается таких услуг 43 класса МКТУ как «услуги по приготовлению блюд и доставке их в организации, услуги по приготовлению блюд и доставке их на коктейльные вечера, услуги по приготовлению пищи», то в отношении указанных услуг заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку они расширяют объем притязаний заявителя в соответствии с первоначальным перечнем товаров и услуг заявки №2013735469.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.09.2015, отменить решение Роспатента от 01.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013735469.