

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 18.09.2018, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016747465 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Словесное обозначение **ПРАВИЛЬНАЯ ПИЦЦА** по заявке № 2016747465, поданной 14.12.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.06.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016747465. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение «ПРАВИЛЬНАЯ ПИЦЦА» не обладает различительной способностью, поскольку характеризует товары и связанные с ними услуги и указывает на вид, свойство товаров и назначение услуг. Кроме того, используется различными изготовителями для маркировки товаров, однородных заявленным (см., например, Интернет, <http://dietary-product.ru/zdorovye-producty/zdorovye-producty.html>; <http://www.naturproduct.org/>; <http://www.nvb.ru/firmy-novosibirska/set-magazinov-pravilnoe-pivo.html> и т.д.).

Доминирующий словесный элемент «ПРАВИЛЬНАЯ» трактуется как «не отступающая от правил, норм, пропорций», широко используется в гражданском и хозяйственном обороте, в связи с чем утратил различительную способность и ассоциируется у потребителя именно со свойством товаров, что нашло отражение в практике Роспатента, а именно этот словесный элемент включен в качестве неохраняемого элемента в товарные знаки (см. свидетельства №№ 248981, 514292, 565236, 535863, 562142, 583789, 583790, 583488 – [1]). Слово «ПИЦЦА», стоящее рядом со словом «ПРАВИЛЬНАЯ», только уточняет основное слово. Информация в сети Интернет в контексте различных фраз и предложений подтверждает использование словосочетания «ПРАВИЛЬНАЯ ПИЦЦА» в трактовке «не отступающая от правил, норм, пропорций пицца».

В Роспатент 18.09.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.06.2018, доводы которого сводятся к следующему:

- по отношению к товарам 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ слово «ПРАВИЛЬНАЯ» носит нейтральный, фантазийный характер и, следовательно, не указывает на свойство и качество товаров;

- сайты, указанные в заключении по результатам экспертизы, содержат информацию о продуктах правильного питания, о здоровом и правильном образе жизни, но не содержат сведений об описательном характере какого-либо продукта;

- информации о том, что различными производителями используется слово «правильная» (или производное от него) для маркировки товаров, на указанных

сайтах не обнаружено, следовательно, они не могут служить доказательством использования слова «Правильная» для маркировки каких - либо продуктов, какими - либо производителями;

- охраноспособность слова «ПРАВИЛЬНАЯ» в отношении различных товаров подтверждается практикой регистрации товарных знаков, включающих охраноспособный словесный элемент «ПРАВИЛЬНАЯ» (-ый, -ое, -ые), в отношении различных товаров и услуг (например, «ПРАВИЛЬНЫЙ СВЕТ» по свидетельству № 448937 с приоритетом от 24.12.2010, «ПРАВИЛЬНОЕ» по свидетельству № 266662 с приоритетом от 22.11.2000, «ПРАВИЛЬНЫЕ ОКНА» по свидетельству № 406459 с приоритетом от 30.09.2008, «ПРАВИЛЬНЫЕ КУХНИ» по свидетельству № 392807 с приоритетом от 09.06.2007, «ПРАВИЛЬНАЯ ЦЕНА» по свидетельству № 462017 с приоритетом от 30.05.2011, «ПРАВИЛЬНЫЕ ИГРУШКИ» по свидетельству № 437909 с приоритетом от 09.04.2010, «ПРАВИЛЬНЫЕ СНАСТИ» по свидетельству № 411194 с приоритетом от 03.09.2008, «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ» по свидетельству № 356671 с приоритетом от 17.05.2006 – [2];

- кроме того, в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ зарегистрирован товарный знак №546755 «ПРАВИЛЬНАЯ» - [3] на имя ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп», в котором заявитель является генеральным директором, предоставило письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя;

- приведенная в заключении по результатам экспертизы практика Роспатента о регистрации товарных знаков, содержащих словесный элемент «ПРАВИЛЬНЫЙ (-АЯ, -ОЕ, -ЫЕ)», который указан в товарных знаках в качестве неохраняемого элемента, неправомерна;

- в подтверждение изложенных выше доводов заявитель приводит практику Суда по интеллектуальным правам (дела №№ СИП-296/2017, СИП-297/2017, СИП-397/2017, СИП-399/2017, СИП-344/2017);

- заявитель не оспаривает довод о неохраноспособности словесного элемента «ПИЦЦА».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016747465 в отношении всех заявленных товаров и услуг с указанием слова «ПИЦЦА» в качестве неохраняемого элемента.

Изучив материалы дела коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (14.12.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Заявленное обозначение по заявке № 2016747465 представляет собой словесное обозначение **ПРАВИЛЬНАЯ ПИЦЦА**, выполненное заглавными буквами русского алфавита в одну строку.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «пицца», услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров», 43 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации значения слов, входящих в состав заявленного обозначения следующие:

- правильная – 1. Не отступающий от правил, норм, пропорций. 2. Вполне закономерный, регулярный. 3. Верный, соответствующий действительности, такой, как должно. 4. Настоящий, такой, как нужен;

- пицца – кушанье – тонкая лепешка из теста с запеченными на ней под соусом кусочками мяса, сыра, овощей, грибов см. словари на сайте <https://glosum.ru/>.

При этом согласно сведениям, размещенным в сети Интернет, слово «правильная» (-ый, -ые) в сочетании с продуктами питания, указывает на то, что данный продукт является натуральным продуктом питания, не отступающим от пропорций и норм, такой, какой нужен для здорового образа жизни (например, «Правильные продукты и правильное питания – это натуральные продукты, которые помогут Вам оставаться

здоровыми, это самые полезные и качественные продукты...», см. сайт <http://www.naturproduct.org/>).

Заявленное обозначение представляет собой сочетание двух слов: прилагательного «ПРАВИЛЬНАЯ» и существительное «ПИЦЦА», которые связаны между собой грамматически и семантически. При этом с учетом приведенной выше семантики слова «правильная» обозначение «ПРАВИЛЬНАЯ ПИЦЦА» в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «пицца» и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров», 43 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» не требует дополнительных рассуждений и домысливания и переходит в разряд, которые прямо указывает на характеристику заявленных товаров и связанных с ними услуг, а именно на вид и свойство товаров и назначение услуг.

Таким образом, довод заявителя относительно того, что в заявленном обозначении словесный элемент «ПРАВИЛЬНАЯ» является фантазийным, а слово «ПИЦЦА» – неохраняемым элементом, не может быть признан убедительным.

Что касается довода заявителя относительно наличия товарных знаков [2], включающих охраноспособный словесный элемент «ПРАВИЛЬНАЯ» (-ый, -ое, -ые), зарегистрированных в отношении различных товаров и услуг, то следует отметить следующее. Правовая охрана данным товарным знакам предоставлена в отношении товаров 09, 11, 19, 20, 28 и связанных с ними услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, не относящихся к продуктам питания.

Вместе с тем, согласно данным из открытых реестров на имя разных юридических лиц, зарегистрированы товарные знаки [1], содержащие сочетание двух слов, одним из которых является слово «ПРАВИЛЬНАЯ» (-ый, -ое, -ые), которое исключено из правовой охраны. При этом данные товарные знаки [1] зарегистрированы в отношении товаров 05, 29, 30 классов МКТУ, представляющих собой продукты питания медицинского и немедицинского назначения.

Относительно регистрации товарных знаков «ПРАВИЛЬНАЯ» по свидетельству №546755 - [3] и «ПРАВИЛЬНОЕ» по свидетельству №266662 [2], то

данные товарные знаки состоят из единственного словесного элемента, что предполагает множество разнообразных домысливаний и предположений.

Указанное свидетельствует о том, что каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Представленное заявителем письмо-согласие от правообладателя товарного знака «ПРАВИЛЬНАЯ» по свидетельству №546755 - [3] не может быть принято во внимание, поскольку основанием для отказа послужило несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в рамках которого не предусмотрено предоставление письма-согласия.

Коллегия также отмечает, что материалы возражения не содержат документов, доказывающих, что заявленное обозначение «ПРАВИЛЬНАЯ ПИЦЦА» до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования заявителем.

Ссылка заявителя на судебные решения также не может быть принята во внимание, поскольку касается иных дел, по которым установлены иные обстоятельства.

Учитывая вышеизложенное, коллегия признала решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для его отмены и признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.09.2018, оставить в силе решение Роспатента от 20.06.2018.