

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 12.03.2018, поданное Сидоровой Анастасией Александровной, Московская обл., г. Одинцово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке № 2016735475, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016735475, поданной 26.09.2016, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение

РИМСКАЯ ПИЦЦА

Роспатентом 28.11.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016735475 в отношении всех товаров 16, услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 16, услуг 41, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может

быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение воспроизводит название рецепта приготовления пиццы, широко используется различными производителями для обозначения традиционного блюда итальянской кухни – пицца с определенной рецептурой теста, а также имеющую традиционную прямоугольную форму (римская пицца, <http://www.gastronom.ru/text/rimskaya-picca-1007436>, дата размещения 24.12.2015, <http://kakprigotovit.ru/testo/105.html>, римская пицца, дата размещения 30.03.2008, http://kuking.net/4_4789.htm, римская пицца, дата размещения 01.04.2014, <https://www.kuharka.ru/recipes/baking/pizza/16283.html>, римская пицца, дата размещения 14.03.2015);
- заявленное обозначение не обладает различительной способностью для части заявленных товаров 16 класса МКТУ (например, «бумага упаковочная, скатерти бумажные» и т.д.) и части услуг 41 (например, «обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]), 43 (например, «закусочные, кафе, кафетерии, рестораны») классов МКТУ;
- в отношении товаров и услуг, не связанных с пиццей (например, 16 класс МКТУ «альбомы, банты бумажные, блокноты для рисования, черчения, флаги бумажные», 41 класс МКТУ «дискотеки, информация по вопросам отдыха, фоторепортажи») регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг;
- помимо заявителя заявленное обозначение используется различными производителями пиццы для указания на вид и свойства товара – пицца, изготовленной по определенной рецептуре.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.03.2018, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- способность ввести потребителя в заблуждение не вполне очевидна, она достигается через ассоциативный ряд и носит вероятностный характер;
- словосочетание «РИМСКАЯ ПИЦЦА» в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг не способно вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре – «пицца», способное ввести его в заблуждение;
- заявка на регистрацию товарного знака подана в отношении товаров и услуг, так или иначе связанных с деятельностью ресторанов, кафе, баров, но не товаров 30 класса МКТУ «пицца»;
- все товары 16 класса МКТУ, указанные в заявке, могут рассматриваться, как сопроводительная продукция, используемая в деятельности кафе;
- сами рестораны также могут предоставлять иные услуги, помимо непосредственно услуг по обеспечению посетителей едой и напитками (например, мастер-класс по обучению выпечки пиццы);
- услуги ресторана будут связаны с предоставлением информации по вопросам отдыха, развлечений. Так, в ходе проведения мастер-класса могут проводиться фотосессии и делаться фоторепортажи, помещения ресторана могут быть арендованы для проведения вечеринок и дискотек и т.д.;
- заявленное обозначение - название ресторана/кафе, а в отношении деятельности этих заведений возможно применение товарного знака в отношении всех перечисленных в заявке товаров и услуг;
- заявленное обозначение не является указанием на вид товара и не воспроизводит и не дублирует используемое кем-то название. В случае размещения названия «РИМСКАЯ ПИЦЦА» на вывеске ресторана, а также не предметах интерьера и прочих сопроводительных документах, не будут нарушаться права третьих лиц;
- заявитель не претендует на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ;
- российский потребитель привык к тому, что названия продуктов или товаров могут использоваться в качестве названий кафе, ресторанов и баров. Например: товарный знак «КРЕВЕТКА», свидетельство № 353453 для услуг 43 класса МКТУ; товарный

знак «ХЛЕБ и ВИНО», свидетельство № 593867 для услуг 43 класса МКТУ; товарный знак «СУП», свидетельство № 601512 для услуг 43 класса МКТУ и т.д.;

- заявитель уже является правообладателем товарного знака «Луковка» по свидетельству № 425947 в отношении товаров 16, 30 и услуг 43 классов МКТУ;
- заявленное обозначение уже введено в гражданский оборот и активно используется и ассоциируется с заявителем.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 16, 41, 43 классов МКТУ.

На заседании коллегии представителем заявителя к материалам дела были приобщены:

- распечатка свидетельства № 336858 на товарный знак «ТИРАМИСУ» - [1];
- фотография кафе с вывесками «РИМСКАЯ ПИЦЦА», «Scrocchiarella» - [2];
- сведения с сайта <https://www.tripadvisor.ru/> в отношении фотографии брошюры с описанием блюд и обозначениями «Scrocchiarella», «Римская пицца на лопате» - [3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 12.03.2018, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.09.2016) поступления заявки № 2016735475 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый 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.

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, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35. Правил).

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

РИМСКАЯ ПИЦЦА

является словесным, выполнено оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ «альбомы; афиши, плакаты; банты бумажные; белье столовое бумажное; бланки; блокноты; блокноты для рисования, черчения; буклеты; бумага упаковочная; издания печатные; изделия картонные; конверты [канцелярские товары]; коробки картонные или бумажные; материалы графические печатные; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; пакетики бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки

столовые бумажные; скатерти бумажные; флаги бумажные; флаеры; листовки; этикетки, за исключением текстильных», услуг 41 класса МКТУ «дискотеки; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация досуга; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; представления театрализованные; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги диск-жокеев; услуги клубов [развлечение или просвещение]; фоторепортажи; шоу-программы», услуг 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Заявленное обозначение предназначено для индивидуализации вышеуказанных товаров 16 и услуг 41, 43 классов МКТУ. В отношении указанных товаров и услуг никаких ложных ассоциаций заявленное обозначение не вызывает и поэтому не противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

Из источников, приведенных в заключении по результатам экспертизы, следует, что заявленное обозначение представляет собой известное название пиццы, используемое для обозначения традиционного блюда итальянской кухни. Данные сайтов размещены до даты приоритета заявленного обозначения и заявителем никоим образом не опровергнуты.

Римская пицца известна как разновидность итальянского блюда – пиццы наряду с такими традиционными классическими названиями как: «Неаполитанская», «Маргарита», «Вегетарианская», «Гавайская», «Четыре сыра» и т.д. См., например, сайты сети Интернет: <http://menu.ru/news/>; <http://roma-turismo.com/>; <https://different-rome.livejournal.com/>; <http://woman-team.ru/kulinariya/>; <https://hgclub.ru/actions/legendarnaya-rimskaya-picca/>.

Таким образом, семантика словосочетания «РИМСКАЯ ПИЦЦА» для потребителя очевидна ввиду заложенного в него смысла и иных семантических ассоциаций заявленное обозначение не вызывает.

Заявленное в качестве товарного знака обозначение

РИМСКАЯ ПИЦЦА

– это средство индивидуализации заявленных товаров и услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (статья 1477 Кодекса).

Заявленные товары 16 класса МКТУ представляют собой в основном печатно-бумажные товары, либо упаковочную продукцию. Услуги 41 класса МКТУ связаны с отдыхом, развлечениями и проведением мастер-классов, обучением. Услуги 43 класса МКТУ представляют собой услуги предприятий общественного питания, касающихся обеспечения едой и вспомогательных услуг по их оказанию.

Следовательно, заявленное обозначение без домысливания прямо, а не через ассоциации, в силу заложенного в него смысла указывает на свойства и назначение услуг 43 класса МКТУ и сопутствующих им товаров 16 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ, что не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Заявитель в возражении указывает, что заявленное обозначение – это название ресторана/кафе и заявка на регистрацию товарного знака была подана в отношении товаров и услуг, связанных с их деятельностью. Законодательством предусмотрена возможность регистрации в качестве товарных знаков подобных обозначений при условии, если заявителем представлены материалы, подтверждающие, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявленных товаров/услуг в результате его использования и ассоциируется у потребителя со средством индивидуализации товаров/услуг заявителя, а не с описательной характеристикой товаров/услуг.

Представленные дополнительные материалы [2,3] не свидетельствуют о приобретении различительной способности заявленным обозначением в отношении испрашиваемых товаров и услуг. Так, документы [2,3] нельзя соотнести с

конкретными датами, при этом они содержат помимо заявленного обозначения название «Scrocchiarella». Кроме того, анализ документов [2,3] показал, что восприятие вывески ресторана и брошюры по описанию блюд таково, что обозначение «Scrocchiarella» скорее воспринимается в качестве оригинального названия ресторана. При этом вывеска «РИМСКАЯ ПИЦЦА», обозначение «Римская пицца на лопате» символизируют итальянскую кухню, то есть гастрономическую направленность этого предприятия общественного питания, и указывает на возможность заказать данную пиццу в этом заведении.

Иных документов, иллюстрирующих приобретенную различительную способность заявленным обозначением, представлено не было. Доводы заявителя о том, что заявленное обозначение активно используется и ассоциируется с заявителем, не подтверждены документально.

В силу независимого делопроизводства по каждой заявке приведенные заявителем примеры регистраций товарных знаков («КРЕВЕТКА» по свидетельству № 353453, товарный знак «ХЛЕБ и ВИНО» по свидетельству № 593867, «ТИРАМИСУ» по свидетельству № 336858 и т.д.) не могут служить аргументом в пользу государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В связи с чем, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 16, услуг 41, 43 классов МКТУ требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 28.11.2017.

Доводы особого мнения от 21.05.2018 и обращения от 21.05.2018 сводятся к общей практике Роспатента в отношении регистрации товарных знаков, имеющих отношение к предприятиям общественного питания, а также к тому, что заявителем в Москве были открыты два ресторана «РИМСКАЯ ПИЦЦА». Документального подтверждения того, когда и кем были открыты рестораны с одноименным названием, как давно они функционируют, материалы особого мнения, обращения и возражения не содержат. Доводы коллегии в отношении практики по регистрации

товарных знаков приведены выше. Таким образом, особое мнение и обращение не влияют на выводы коллегии.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.03.2018, оставить в силе решение Роспатента от 28.11.2017.