

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 20.09.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016731076, поданное индивидуальным предпринимателем Сагаловым Вячеславом Лазаревичем, Санкт-Петербург (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

ПИЦЦАМАФИЯ

Словесное обозначение « PIZZAMAFFIA » по заявке №2016731076 подано на регистрацию в качестве товарного знака 23.08.2016 в отношении товаров 30 и услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

Роспатентом 20.09.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016731076 в отношении части заявленных товаров и услуг 30, 35, 39 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров и услуг 30, 35, 39 и всех услуг 43 классов МКТУ ввиду несоответствия требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «МАФИЯ» по свидетельству №480894 [1] с приоритетом от 11.07.2011, зарегистрированным на имя ООО «ТЗНЗ», Санкт-Петербург, в отношении услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными услугам 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения;

- «**MAFIA**» по свидетельству №511794 [2] с приоритетом от 19.04.2012, зарегистрированным на имя Сердюка Т.С., г. Киев, Украина, в отношении услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными услугам 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения.

В отношении включенных в состав заявленного обозначения элементов «ПИЦЦА», «PIZZA» в заключении по результатам экспертизы отмечено, что они указывают на конкретный вид товаров 30 класса МКТУ (пицца [ит. pizza] – итальянское (неаполитанское) блюдо в виде ватрушки с запеченными кусочками мяса, колбасы, сыра, грибов, томатов и др. овощей (подается в горячем виде), см. Словари и энциклопедии на Академике, сайт <http://dic.academic.ru>).

В этой связи заявленное обозначение может быть зарегистрировано только в отношении определенного вида товаров и части услуг 35 и 39 классов МКТУ, взаимосвязанных с этими товарами, так как в отношении остальных заявленных товаров и услуг 30, 35 и 39 классов МКТУ, регистрация обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров, назначения оказываемых услуг.

В возражении, поступившем 27.11.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1], [2] не являются сходными, поскольку между словесными элементами «ПИЦЦАМАФИЯ»/«PIZZAMAFAIA» и «МАФИЯ»/«MAFIA» имеются существенные фонетические и семантические (российские потребители не

перепутают вымышленное слово «ПИЦЦАМАФИЯ» со словом «МАФИЯ», имеющим конкретное словарное значение) различия;

- кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака [1] предоставил письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016731076 на имя заявителя в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ «буфеты; закусовые; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; прилавки с едой, продаваемой «навынос»»;

- фантазийный характер словесных элементов «ПИЦЦАМАФИЯ»/«PIZZAMAFIA» заявленного обозначения исключает возможность для вывода о введении потребителя в заблуждение относительно иных видов товаров/услуг;

- товар «пицца» как продукт представляет собой смешение различных ингредиентов, которые как раз и присутствуют в заявленном перечне 30 класса МКТУ;

- кроме того, имеются зарегистрированные Роспатентом товарные знаки, представляющие собой одну из товарных рубрик МКТУ, при этом регистрация произведена для широкого перечня товаров и услуг, в частности, товарные знаки «ЗЕМЛЯНИКА» по свидетельству №359421, зарегистрированный для услуг 35, 41 классов МКТУ, «КАРАНДАШ» по свидетельству №169509, зарегистрированный для услуг 35 класса МКТУ, «ШОКОЛАД» по свидетельству №382608, зарегистрированный для услуг 35, 41 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016731076 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных в возражении доводов заявителем представлен оригинал письма-согласия от ООО «ТЗНЗ» [3].

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты подачи 23.08.2016 заявки №2016731076 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 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 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 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у

потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное
ПИЦЦАМАФИЯ
обозначение « PIZZAMAFIA », включающее размещенные на двух строках друг под другом словесные элементы «ПИЦЦАМАФИЯ» и «PIZZAMAFIA», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Заявленному обозначению в рамках пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса противопоставлены товарные знаки [1], [2], которые были ранее зарегистрированы на имя иных лиц в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В отношении противопоставленного товарного знака [1] заявитель представил письмо-согласие [3], в котором ООО «ТЗНЗ» (правообладатель товарного знака [1]) выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016731076 на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ «буфеты; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по


приготовлению блюд и доставке их на дом; прилавки с едой, продаваемой «навынос».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарного знака [2] показал следующее.

Словарный элемент «ПИЦЦАМАФИЯ» заявленного обозначения образован путем соединения двух лексических единиц русского языка – «ПИЦЦА» и «МАФИЯ», значение которых очевидно для российского потребителя. При этом слитное графическое исполнение указанных слов не меняет их смысловое значение.

Что касается словесного элемента «PIZZAMAFIA», то он является транслитерацией буквами латинского алфавита словесного элемента «ПИЦЦАМАФИЯ», а также способен восприниматься как два слитно написанных слова «PIZZA» и «MAFIA», которые с различных иностранных языков (в том числе, с английского, немецкого, итальянского) переводятся как «пицца» и «мафия».

С учетом того, что элементы «ПИЦЦА»/«PIZZA» указывают на определенный вид товара (пицца – кушанье – тонкая лепешка из теста с запеченными на ней под соусом кусочки мяса, сыра, овощей, грибов; см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 535), наиболее сильным с точки зрения индивидуализации в составе заявленного обозначения является слово «МАФИЯ»/«MAFIA».

Товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «MAFIA», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной шрифтовой проработке.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они обладают звуковым сходством в силу полного фонетического вхождения словесного элемента противопоставленного

товарного знака «MAFIA» в заявленное обозначение в качестве наиболее значимого индивидуализирующего элемента.

Кроме того, сравниваемые знаки способны вызывать сходные ассоциации, связанные со значением слова «MAFIA»/«МАФИЯ».

В силу изложенного, несмотря на имеющиеся графические различия, заявленное обозначение и товарный знак [2], были признаны сходными в целом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для услуг 43 класса МКТУ «буфеты; закусовые; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; прилавки с едой, продаваемой «навынос».

Товарный знак [2] зарегистрирован для услуг 43 класса МКТУ «гостиницы; мотели; пансионаты; услуги баз отдыха [предоставление жилья]».

Анализ показал, что сопоставляемые услуги 43 класса МКТУ относятся к различным сферам экономической деятельности (услуги, приведенные в заявленном перечне, относятся различным видам услуг общественного питания, а в перечне противопоставленного знака приведены услуги по обеспечению временным проживанием), имеют различные назначения, каналы сбыта и круг потребителей. Таким образом, сопоставляемые услуги не являются однородными.

Необходимо отметить, что Кодекс предусматривает регистрацию на имя различных лиц в качестве товарных знаков (знаков обслуживания) сходных обозначений в отношении неоднородных услуг.

Таким образом, представленное согласие правообладателя товарного знака [1], предусмотренное пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а также отсутствие однородности услуг 43 класса МКТУ заявленного перечня и услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне товарного знака [2], снимают препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2016731076 для услуг

43 класса МКТУ «буфеты; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; прилавки с едой, продаваемой «навынос».

Что касается противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, то действительно, как уже было отмечено в данном заключении, оно включает в свой состав указание на конкретный вид товаров 30 класса МКТУ «пицца»/«pizza», в связи с чем, для иных товаров заявленного перечня (суши; соусы для пасты; блюда готовые, состоящие в основном из пасты и риса; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия) заявленное обозначение способно порождать у потребителя ложные представления о виде товара.

Относительно услуг 35 класса МКТУ «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения» коллегия также усматривает, что заявленное обозначение способно порождать недостоверное/ошибочное представление о виде предлагаемых к продаже товаров.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении вышеперечисленных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении заявленных услуг 35 (абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аудит коммерческий; бюро по найму; запись сообщений; изучение общественного мнения; информация деловая; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент спортивный; обзоры печати;

обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; продажа аукционная производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; радиореклама; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; службы консультационные по управлению бизнесом; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги в области общественных отношений; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая) и 39 классов МКТУ (услуги курьеров [доставка корреспонденции]), для которых принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016731076, коллегия отмечает следующее.

В отношении вышеперечисленных услуг заявленное обозначение будет восприниматься как фантазийное в силу неправдоподобности ассоциаций о том, что данные услуги каким-либо образом связаны с товаром «пицца».

Что касается заявленных услуг 43 класса МКТУ, то коллегия не имеет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение с учетом присутствия в нем элементов «ПИЦЦА»/«PIZZA» способно дезориентировать каким-либо образом потребителя, поскольку в отношении услуг общественного питания

заявленное обозначение через ряд ассоциаций вызывает представление об их направленности с точки зрения меню.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении вышеперечисленных услуг 35, 39, 43 классов МКТУ соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2017, изменить решение Роспатента от 20.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016731076.