

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 20.12.2004 на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 27.10.2004 (далее – решение экспертизы) об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2003720069/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2003720069/50, с приоритетом от 15.10.2003 является Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛОГИИ ПИТАНИЯ», г. Сургут (далее — заявитель). Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее изобразительную часть в виде девочки-поваренка с косичками в белом халате и колпаке, держащей в правой руке кусок пиццы и показывающей большим пальцем левой руки ее отличные вкусовые качества, и словной части «Донна пицца», выполненной шрифтом, стилизованным в виде пампушек («Донна» - уважительное обращение к женщине у итальянцев, «пицца» - вид выпускаемой продукции).

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 27.10.2004 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 и пунктами 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

В решении экспертизы указывается, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров на имя других лиц знаками:

- «DONNA» по международной регистрации №461753 [1] от 09.07.1981;
- «Donna» по международной регистрации №620545 [2] от 08.02.1994;
- «Донна Donna» по свидетельству №222750 [3] с приоритетом от 01.03.2001;
- «ДОНА» по свидетельству №250585 [4] с приоритетом от 13.06.2001.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных международных регистраций и товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим сходством их словесных элементов [пункт 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (далее—Правила)]. Однородность товаров и услуг определена на основании пункта 14.4.3. Правил.

В решении экспертизы отмечено, что при сравнении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяющим является сходство словесных элементов, поскольку в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным является словесный элемент, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Кроме того, в заявлении обозначении словесный элемент «Пицца» для части товаров 30 класса (пицца) и связанных с ними услуг 43 класса является неохраняемым, так как указывает на их вид и реализацию данной продукции, а для других товаров и услуг заявленное обозначение может ввести потребителя в заблуждение относительно вида выпускаемых товаров и назначения оказываемых услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения, существо доводов которого сводится к следующему:

- при оценке обозначений следует руководствоваться ассоциациями в целом, вызываемыми этими обозначениями;

- заявленное обозначение должно рассматриваться как изобразительное, поскольку словесная часть в нем выполнена стилизованным шрифтом в виде лепёшек;
- противопоставленные знаки являются либо словесными, либо в них доминирует словесный элемент;
- таким образом, заявленное изобразительное обозначение не является сходным с противопоставленными знаками;
- в рассматриваемом обозначении словесный элемент «Пицца» является неохраняемым.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки №2003720069/50.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы заявителя неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (15.10.2003) поступления заявки №2003720069/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также место и время, место, способ их производства и сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также место

и время их производства и сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимися ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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 заявленаом обозначении (п.14.4.2.4).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду

шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) 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).

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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесного и изобразительного элементов. Изобразительный элемент исполнен в виде стилизованной фигурки девочки – поваренка в белом халате и колпаке, держащей в правой руке кусок пиццы. Словесный элемент представляет собой расположенные в две строки слова «Донна» и «пицца», выполненные оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Необходимо отметить, что такая манера исполнения не привела к утрате словесного характера этих элементов и переходу их в категорию изобразительных. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в сочетании белого, желтого, оранжевого, красного, зеленого, черного цветов.

Анализ заявленного обозначения показал, что словесный элемент «пицца» [пицца - это одно из итальянских национальных блюд, получивших широкое распространение в мире, которое представляет собой круглый открытый пирог, покрытый томатом и расплавленным сыром (как правило, моцареллой), куда могут впекаться (в зависимости от рецепта и вкуса) различные ингредиенты (мясо, ветчина, салами, морепродукты, овощи, фрукты, грибы, зелень и др.)] является

неохраняемым на основании пункта 1 статьи 6 Закона, так как представляет собой простое наименование товара, для сопровождения которого предназначено заявленное обозначение.

При этом для других товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне и не являющихся товарами такого вида (мясные экстракты, йогурт, молоко, чай, рис и т.д.), элемент «пицца» и, как следствие, заявленное обозначение в целом, является ложным, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в части несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона основано на наличии ранее зарегистрированных обозначений [1-4].

Противопоставленные знаки, как словесные [1; 3; 4], так и комбинированный [2], включают словесные элементы «DONNA» [1; 2], «Донна Donna» [3], «ДОНА», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Поскольку в комбинированных обозначениях основным является словесный элемент, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения, «сильным» элементом противопоставленного знака [2] и заявленного обозначения выступают их словесные части «DONNA» и «Донна пицца», соответственно.

Заявленное обозначение и товарные знаки [1-4] включают либо фонетически тождественный словесный элемент «Донна»/«Donna», либо фонетически сходный элемент «ДОНА», что с учетом неохраноспособности элемента «пицца» в заявлении обозначении свидетельствует о звуковом сходстве сравниваемых обозначений.

Также является очевидным вывод о семантическом тождестве словесных элементов («Донна» - женская форма лексической единицы итальянского, испанского и португальского языков, означающая титул, который в Испании прежде принадлежал королю и принцам, потом жаловался за заслуги, теперь дается всем образованным и привилегированным; в Италии - прежде только папе,

теперь всем священникам и монахам; а в Португалии этот титул носят владетельные особы и члены их фамилий).

Из изложенного следует, что по большинству признаков сходства (фонетическому и семантическому) сравниваемые обозначения следует признать сходными.

Графически словесные элементы заявленного обозначения и противопоставлений [1-4] не являются сходными в силу выполнения их различными видами шрифтов. Однако прочтение словесных элементов при превалировании фонетического и семантического сходства обуславливают второстепенность графического признака.

Анализ товаров и услуг противопоставленных знаков и товаров и услуг 29, 30, 43 классов МКТУ заявленного перечня показал их однородность по виду, назначению, кругу потребителей, условиям производства и реализации, что заявителем не оспаривается.

Смешение знаков усугубляется отнесением заявляемых товаров к категории товаров широкого потребления.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ со знаками [1-4], что приводит к выводу о несоответствии требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.02.2005, оставить в силе решение экспертизы от 27.10.2004.