

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) 15.03.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПИНСА БИСТРО», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 593503, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2015728103 с приоритетом от 04.09.2015 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.11.2016 за № 593503 в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Валентино Бонтемпи, Италия.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 11.10.2017 за № РД0233925, исключительное право на вышеуказанный товарный знак в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации, перешло Обществу с ограниченной ответственностью «БонтемпиРест», Москва (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 593503 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «PINZERIA BY BONTEMPI», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде подкинутого вверх стилизованного раскатанного теста. Знак охраняется в белом, оранжевом, желтом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.03.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 1(1), 1(3), 3(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Пинса Бистро» является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку осуществляет деятельность пиццерии, кафе, ресторанов (открыто заведение общественного питания под названием «PINSА MAESTRELLO» на территории города Москвы, которая освещается на официальном сайте www.pinsamaestrello.com/ и в сети Интернет. Фирменное наименование общества на английском языке «PINSА BISTRO» содержит элемент сходный с оспариваемым знаком. Подана заявка № 2017734105 на регистрацию комбинированного товарного знака со словесными элементами «PINSА» и «MAESTRELLO» в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»). В адрес лица, подавшего возражение, направлены претензионные письма о незаконном использовании товарных знаков, принадлежащих правообладателю;

- словесные элементы «ПИНСА», «ПИНЦА» и «ПИЦЦА» (транслитерация «PINSА», «PINZA» и «PIZZA») в настоящее время представляют собой блюдо итальянской кухни;

- согласно открытым источникам информации словесные элементы «PIZZA» («ПИЦЦА»), «PINZA» («ПИНЦА») и «PINSА» («ПИНСА») происходят от одного слова латинского языка «PINSERE»;

- потребители, в том числе российские, относят такие слова как «ПИНЦА» («PINZA») и «ПИНСА» («PINSА») к названию определенного блюда и считают его разновидностью такого блюда, как «ПИЦЦА» («PIZZA»);

- в различных источниках, в которых речь идет о таком блюде как «ПИЦЦА», в том числе упоминаются «ПИНСА» и «ПИНЦА», и наоборот, как описание сходных между собой блюд, а в некоторых случаях и то, что одно производное от другого;

- блюда «ПИНСА» и «ПИНЦА» можно отнести к хлебобулочным изделиям;

- в связи с тем, что «ПИНЦА» («PINZA») и «ПИНСА» («PINSА») представляют собой названия блюд, то многие заведения используют данные обозначения как в названиях своих заведений, так и в названиях предлагаемых блюд при составлении меню;

- учитывая, что заведения, которые предлагают такие блюда как «ПИЦЦА» именуется «ПИЦЦЕРИЯ» и соответственно указывают на вид деятельности, то аналогичным образом заведения, которые предлагают такие блюда, как «ПИНЦА» и «ПИНСА» именуется «ПИНЦЕРИЯ» или «ПИНСЕРИЯ»;

- заведения общественного питания, включающие в свои названия как слова «PINZA», «PINSА», «PINSERIA», так и предлагающие посетителям блюда «PINZA» и «PINSА», расположены во многих странах мира;

- крупнейший в мире сайт о путешествиях www.tripadvisor, который создан в 2000 году и в настоящее время используется 315 миллионами посетителей в 45 странах мира и на котором зарегистрировано 70 миллионов пользователей, иллюстрирует большое количество отзывов о подобных заведениях. В своих отзывах посетители именуют в одних и тех же заведениях, одно и то же блюдо как «PINSА», так и «PINZA»;

- лицо, подавшее возражение, приводит практику регистрации товарных знаков, в которых словесные элементы «ПИЦЦА» («PIZZA») «ПИЦЦЕРИЯ» («PIZZERIA») являются неохраняемыми элементами товарного знака;

- отделом по аннуляции Ведомства по гармонизации на внутреннем рынке, торговые марки и промышленные образцы («European union intellectual property office», далее - «EUIPO») 29.04.2015 принято решение об аннулировании товарного знака № 2548964, состоящего из словесного элемента «PINSA», который был зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «пицца и приготовления продуктов для пиццы». В материалах данного дела представлены документы, подтверждающие, что «PINSA» (транслитерация «ПИНСА») является обозначением итальянского пищевого продукта похожего на пиццу;

- установленные в решении EUIPO факты сами по себе являются достаточными для признания обозначений «PINZA»/«PINSA»/«ПИНСА» неохраноспособными элементами, которым не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана в качестве товарных знаков на территории Российской Федерации в отношении соответствующих товаров и услуг;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что динамика въезда/выезда российских граждан на территорию Италии и Евросоюза предопределяет вывод о том, что российские граждане уже до даты подачи заявки были знакомы с обозначениями «PINZA»/«PINSA», указывающими на вид пиццы и вид предприятия;

- в словаре венецианского диалекта (второе улучшенное издание от 1856 года) упоминается такое слово, как «PINZA» с определением понятия. В переводе с итальянского языка «ж.р. Пицца. Маленькая лепешка, делалась в домах простых людей, в основном в день свежего хлеба, выпекалась руками, чаще всего эллиптической формы»;

- словесный элемент «PINZERIA» оспариваемого товарного знака воспринимается потребителями в качестве описательной характеристики услуг, указывающий на вид услуги и ее назначение (информация с сайта www.tripadvisor.com). При этом указанный элемент занимает в знаке доминирующее положение;

- словесный элемент «ПИНЦА» («PINZA»), «ПИНСА» («PINSА»), представляют собой обозначение характеризующее товар, а именно указывает на его вид, а именно вид пиццы, а с учетом того, что на территории Италии слово «PINSА» признано вошедшим во всеобщее употребление словом для обозначения товара/услуги определенного вида, то соответственно оно не обладает различительной способностью. Следовательно, оспариваемый товарный знак не соответствует пунктам 1(1), 1(3) статьи 1483 Кодекса;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что Валентино Бонтемпи не может принадлежать авторское право на название блюда «ПИНЦА», а также на названия таких блюда, как «ПИНСА», «ПИНСА РОМАНА», «PINZA», «PINSА» и «PINSА ROMANA»;

- несоответствие оспариваемого товарного знака пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что слово «PINZERIA» относится к обозначению, в написании которого нарушены правила орфографии (положениями пункта 37 Правил), в связи с чем оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 593503 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия» и услуг 42 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания», указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Распечатка с сайта <http://www.fips.ru> сведений об оспариваемом товарном знаке;
2. Сведения из ЕГРЮЛ о лице, подавшем возражение;
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (лица, подавшего возражение);
4. Устав ООО «БонтемпиРест»;
5. Договор аренды нежилого помещения за № 1 от 21.05.2017;

6. Сведения о заявке № 2017734105, поданной ООО «Пинса Бистро» на регистрацию в качестве товарного знака;
7. Распечатки с сайта www.pinsamaestrello.com и сведения о регистрации данного домена на ООО «ПИНСА БИСТРО»;
8. Распечатки из сети Интернет сведений об открытии заведения общественного питания «PINSА MAESTRELLO»;
9. Претензионные письма от ООО «Гарда» и Валентино Бонтемпи, направленные в адрес ООО «ПИНСА БИСТРО»;
10. Заключение коллегии Палаты по патентным спорам, касающиеся знака по международной регистрации № 11650472, товарного знака по свидетельству № 590244, заявки № 2015700984;
11. Распечатки из сети Интернет сведений о «ПИНСЕ», «ПИНЦЕ» и «ПИЦЦЕ» с зарубежных сайтов с переводом на русский язык»;
12. Распечатки из сети Интернет сведений о ПИНСЕ, ПИНЦЕ и ПИЦЦЕ с сайтов России;
13. Распечатки из сети Интернет значения слова «просо» и страниц книги «Древнее общество от 1935 года»;
14. Выдержки из «ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности» и ГОСТа 31985-2013 «Услуги общественного питания. Термины и определения»;
15. Распечатки из сети Интернет сведений о заведениях, расположенных на территории России, в которых предлагают «пинцу»;
16. Распечатки из сети Интернет сведений о заведениях, расположенных за рубежом, в которых предлагают «пинцу»;
17. Распечатки с сайта www.tripadvisor.com (отзывы посетителей);
18. Распечатка с сайта <http://www.fips.ru> сведений о товарных знаках, в которых словесные элементы «ПИЦЦА» («PIZZA») «ПИЦЦЕРИЯ» («PIZZERIA») являются неохранными элементами товарного знака;

19. Сведения об аннулировании европейского товарного знака «PINSA», регистрационный номер 002548964;
20. Копии материалов, представленные с заявлением об аннулировании европейского товарного знака «PINSA» регистрационный номер 002548964;
21. Копия Указания министерства политики продовольствия и лесного хозяйства Италии с переводом;
22. Распечатки с сайта www.gks.ru статистики (численность российских граждан выезжающих за границу);
23. Распечатки с сайта www.ontit.it статистики (количество туристов по месту пребывания);
24. Распечатки из сети Интернет словаря венецианских диалектов Джузеппе Борио, Венеция, 1856 г., 1829 г., с переводом;
25. Распечатки с сайта www.pinzeria.ru сведений о ресторанах Валентино Бонтемпи;
26. Распечатки с сайта www.whois-service.ru сведений о домене pinzeria.ru;
27. Распечатки с сайта <http://web.archive.org> сведений о правообладателе оспариваемого товарного знака.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- российскому потребителю известна «ПИЦЦА», как национальное блюдо Италии, в то время как «ПИНЦА» не известна, так как отсутствует в продаже в продовольственных магазинах и не внесена в словарно-справочные источники;

- таким образом, довод возражения о том, что «ПИНЦА» является видовым наименованием блюда «ПИЦЦА» является ложным и документально никак не подтвержден;

- согласно результатам аналитического отчета по итогам всероссийского социологического исследования, проведенного ООО «Аналитическая социология» (далее – Социологическое исследование МГУ), для абсолютного большинства

опрошенных респондентов (86,5 % потребителей Российской Федерации) это разные блюда, не связанные между собой;

- таким образом, довод возражения о том, что «ПИНЦА» (от которого образован словесный элемент «PINZERIA» является обозначением, указывающим на разновидность блюда «ПИЦЦА» является ложным и документально никак не подтвержден;

- оспариваемый товарный знак со словесным элементом «PINZERIA» не может быть отнесено к обозначению, которое вошло во всеобщее употребление относительно товаров и услуг определенного вида, поскольку не соответствует всем признакам, характеризующим подобные обозначения;

- оспариваемый товарный знак не внесен в словарно-справочные источники, опубликованные на территории Российской Федерации, а также в зарубежные словари, как наименование определенного вида товара (услуг);

- данное обозначение до даты его приоритета не использовалось долгое время на территории Российской Федерации различными лицами для обозначения конкретного вида товара (услуг);

- оспариваемый товарный знак впервые встречается в российской и русскоязычной научной литературе в учебнике ресторанного бизнеса известного маркетолога Ирины Авруцкой «БИТВА ЗА ГОСТЯ. Стратегия и тактика ресторанного маркетинга» (Москва, Ресторанные ведомости, 2015, стр. 39);

- «PINZERIA BY BONTEMPI» / «ПИНЦЕРИЯ БОНТЕМПИ» является новым наименованием ресторанов правообладателя на рынке Российской Федерации

- указанные в возражении компании, которые использовали обозначение «ПИНЦА» (ПИНСА РОМАНА), начали свою деятельность только в конце 2017 года (после даты приоритета). После получения претензионных писем, направленных правообладателем, в добровольном порядке прекратили использовать данное обозначение;

- обозначение «ПИНЦА», также как и обозначение «PINZERIA» не используется в качестве названия (наименования) товара иными, кроме правообладателя, производителями, специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

- обозначение «PINZERIA» введено в оборот и используется Валентино Бонтемпи при маркировке его авторского блюда и, свидетельствует о фантазийности оспариваемого товарного знака;

- авторство Валентино Бонтемпи на блюдо «ПИНЦА» признано Федерацией рестораторов и отельеров РФ (далее ФРиО), а также подтверждается «Национальной гильдией шеф-поваров Российской Федерации», благодарственным письмом Посольства государства Италия в Москве, решением Арбитражного суда города Москвы от 26.03.2018 по делу № А40-217070/17;

- материалы возражения не подтверждают доводы лица, подавшего возражение, поскольку:

- представленные распечатки из сети Интернет датированы после даты приоритета оспариваемого товарного знака, либо не имеют даты публикации, в связи с чем их нельзя соотнести с датой приоритета оспариваемого товарного знака. Большинство распечаток не содержат оспариваемый товарный знак «PINZERIA». При этом данные распечатки не отвечают требованиям, изложенным в информационном письме Министерства образования и науки от 9 сентября 2008 года № 10/37-510/23 «Об использовании сведений из сети Интернет при экспертизе заявок на объекты интеллектуальной собственности»;

- распечатки с иностранных Интернет сайтов и с иностранного сайта Википедия не могут быть приняты во внимание, поскольку следует принимать во внимание только те сведения, которые относятся исключительно к территории Российской Федерации. Кроме того, информация, расположенная на сайте Википедия не является достоверным доказательством в силу того, что является свободным ресурсом, в который могут вносить изменения любые лица;

- распечатки из словарей «Dizionario del dialetto veneziano di Giuseppe Boerio» (1856; 1874 гг.) являются иностранной литературой, не относящейся к территории Российской Федерации. Доказательств того, что они были опубликованы на территории России (или наличие в сети Интернет их русификации) представлено не было; указанные словари являются неактуальными в настоящее время источниками о венецианских диалектах прошлых веков;

- письмо Министерства политики продовольствия и лесного хозяйства государства Италия не имеет какого-либо значения для Российской Федерации;

- ссылка лица, подавшего возражение на ГОСТ 31985-2013, а также на общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности, несостоятельна, поскольку указанные документы не содержат в себе такого товара как «ПИНЦА» / «PINZERIA», а также не соотносят данное обозначение как видовое наименование блюда «ПИЦЦА»;

- решение иностранного административного органа, в частности, European Union Intellectual Property Office (далее - EUIPO) о признании недействительным предоставление правовой охраны обозначению «PINSА» не может служить основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, правовая охрана которому предоставлена в соответствии с российским законодательством;

- распечатки с сайта www.tripadvisor.com не содержат перевода, кроме того, содержат информацию о ресторанах, которые находятся на территории иностранных государств, и не могут подменять собой социологическое исследование;

- вместе с тем, правообладатель отмечает следующее:

- согласно словарно-справочным материалам, опубликованным на территории Российской Федерации, «ПИНЦА» не является лексической единицей, обозначающей вид товара или услуги;

- товарный знак «PINSА» зарегистрирован в США, Швейцарии, Японии и др. странах на имя Ди Марко Коррадо, который придумал рекламную легенду о том, что «PINSА» была придумана еще в Древнем Риме задолго до «ПИЦЦЫ». Рестораны, сведения о которых содержатся на сайте www.tripadvisor.com, принадлежат Ди Марко Коррадо. Представленные лицом, подавшим возражение, распечатки иностранных сайтов из сети Интернет, с указанием данной легенды, являются сайтами Ди Марко Коррадо;

- то, что обозначение «PINSА» является фантазийным, свидетельствует поданная на имя лица, подавшего возражение, заявка № 2017734105 на регистрацию товарного знака «PINSА MAESTRELLO»;

- принимая во внимание то, что обозначение «PINZERIA» является фантазийным, данное обозначение не может носить ложный характер или ввести потребителей в заблуждение в отношении части оспариваемых товаров и услуг, кроме того лицо, подавшее возражение не уточнило в отношении каких конкретно товаров и услуг указанный выше товарный знак является ложным или вводящим потребителей в заблуждение;

- лицо, подавшее возражение, не являлся заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, по основаниям, предусмотренным пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку, в случае удовлетворения возражения по этому основанию, он не сможет использовать данное обозначение в своей предпринимательской деятельности. Более того, наличие у оспариваемого товарного знака правовой охраны не нарушает его прав в предпринимательской и иной экономической деятельности;

- правообладатель также сообщает следующее. Валентино Бонтемпи является всемирно известным шеф поваром, известен своими книгами по кулинарии, благотворительностью;

- кроме того, правообладатель отмечает, что повторная подача возражения является попыткой лица, подавшего возражение, избежать ответственности за нарушение исключительных прав правообладателя, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 593503.

В подтверждение изложенного правообладателем были представлены следующие документы:

28. Распечатки с сайта dic.academic.ru;
29. Словарно-справочные источники информации;
30. Распечатки страниц книги «Битва за гостя. Стратегия и тактика ресторанного бизнеса», Ирина Авруцкая, 2015 г.;
31. Письма-ответы на претензию о нарушителей исключительного права на товарные знаки правообладателя;

32. Информационное письмо Ассоциации рестораторов и отельеров «Федерация рестораторов и отельеров»;
33. Информационное письмо Некоммерческого партнерства «школа высшего кулинарного мастерства «Национальная гильдия шеф-поваров»;
34. Информационное письмо Посольства Италии в Москве;
35. Решение Арбитражного суда города Москвы от 26.03.2018 по делу № А40-217070/17-91-1870;
36. Распечатки с сайта dic.academic.ru/ значения слова «диалект»;
37. Свидетельства и сертификаты о международной регистрации товарных знаков «PINSA», «PINSARIA»;
38. Информационное письмо Ди Марко Коррадо;
39. Аналитический отчет по итогам всероссийского социологического исследования «Характер различительной способности среди потребителей России обозначений «ПИНЦА» и «Пинса Романа», использующихся для наименования блюда и ресторана», подготовленный ООО «Аналитическая Социология», 2018 г.;
40. Распечатки обложек книг по кулинарии, автор Валентино Бонтемпи;
41. Копии Сертификатов «Gambero Rosso» (Лучшие итальянские рестораторы);
42. Копии Сертификатов качества «Итальянское гостеприимство»;
43. Фотографии гостей ресторана Пинцерия Бонтемпи;
44. Благодарственное письмо Благотворительного фонда;
45. Фотография вручения сертификата «социальной ответственности»;
46. Информация по заявке № 2017734105 на регистрацию товарного знака «PINSA MAESTRELLO»;
47. Распечатки страниц «Комментарий к части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации (постатейный)», 2018 г.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (04.09.2015) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №593503 включает в себя вышеуказанный 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, 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 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил 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 товаров или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с положениями пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальна и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 593503 может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения осуществлена ООО «ПИНСА БИСТРО», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное общество осуществляет деятельность в области ресторанного бизнеса (открыто заведение общественного питания под названием «Pinsa MAESTRELLO»), которая однородна оспариваемым товарам и услугам. На имя лица, подавшего возражение, подана заявка №2017734105 на



MAESTRELLO

регистрацию комбинированного товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных

скульптур; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом)» [4-9].



Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 593503 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «PINZERIA BY BONTEMPI», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде подкинутого вверх стилизованного раскатанного теста. Знак охраняется в белом, оранжевом, желтом цветовом сочетании.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью. Данный довод подтверждает сведения об аннулировании европейского товарного знака «PINSА», регистрационный номер 002548964 [19].

Под обозначением, вошедшем во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного вида товаров, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;

- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Представленное лицом, подавшим возражение, решение [19, 20] свидетельствует, об установлении данного факта на территории Италии. Документов, подтверждающих утверждение лица, подавшего возражение, о превращении товарного знака по свидетельству № 593503 в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида на территории Российской Федерации, не представлено.

С учетом изложенного, довод о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1(1) статьи 1483 Кодекса, не доказан.

Анализ оспариваемого товарного знака на предмет его соответствия требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, которым установлено ограничение в регистрации в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары/услуги, показал следующее.

Из представленных источников, а именно: словаря венецианского диалекта [24], сведений из сети Интернет, например распечаток с сайтов tripadvisor.com [17], it.wikipedia.org [11], а также он-лайн словаря vocabolario.it, датированного 15.03.2011 и указанного в качестве примечания к статье, расположенной на сайте it.wikipedia.org [11], следует, что слово «PINZA» упоминается по отношению к готовому изделию (блюду) из муки в виде лепешки, как вариант пиццы. При этом следует отметить, что данное упоминание носит не единичный характер, сведения о данном блюде представлены не только в словарях 18 века, но и в современном словаре 2011 года.

Следует отметить, что на сегодняшний день пицца, являющаяся видом товара, широко известным российскому потребителю, представляет собой название блюда, которое имеет множество рецептов приготовления, объединенных такими общими ингредиентами как мука и сыр, и соотносится с товарами 30 класса МКТУ «пицца».

В России получили широкое распространение рестораны итальянской направленности, пиццерии – заведения общественного питания, в которых

потребителям предлагаются разнообразные блюда итальянской кухни, в том числе пиццы. Предоставление блюд итальянской кухни является одним из популярных направлений таких заведений, при этом наименования блюд, которых хотя и могут быть новы для российских потребителей, однако, общеупотребимы в стране, откуда они происходят.

В данном случае, слово «pinza» является наименованием, употребляемым по отношению к определенному виду блюда, сделанному из муки, как вариант пиццы.

Именно таким образом и позиционируется обозначение «ПИНЦА», как лицом, подавшим возражение, на его официальном сайте, в распечатках с сайта веб-архив, датированными 2015 годом [27], в которых отмечено «...пинца безусловно отличается от традиционной итальянской пиццы не только ингредиентами, но и техникой приготовления...», «...готовая пинца менее калорийна по сравнению с обычной пиццей», так и правообладателем, например, в книге И.Авруцкой «Битва за гостя. Стратегия и тактика ресторанного бизнеса» [30], опубликованной в 2015 году до даты приоритета оспариваемой регистрации, представленной правообладателем, отмечено, что «... концепция ресторана связана с новым продуктом – пинцей. В отличие от традиционной пиццы в нем используется мука трех видов ... отчего тесто получается необычным на вкус, пушистым и очень легким...».

Коллегией принято во внимание, что восприятие современного российского потребителя формируется на основании повседневного жизненного опыта, приобретаемого в результате совершения действий, которые не ограничиваются территорией конкретного государства. Динамика въезда/выезда российских граждан на территорию Италии - крупнейшего мирового туристического центра, позволяет судить о наличии у них определенной осведомленности относительно обозначения «PINZA» в качестве описательной характеристики соответствующих товаров/услуг.

Таким образом, совокупность представленных с возражением материалов, а также способы позиционирования обозначения «ПИНЦА» правообладателем, подтверждают вероятность ассоциативного восприятия рассматриваемого словесного элемента потребителями в качестве наименования вида блюда (вариант пиццы), имеющего итальянское происхождение.

Как справедливо отмечено правообладателем, при рассмотрении вопроса наличия/отсутствия у обозначения различительной способности «принимается во внимание ассоциативное представление современного потребителя» (см. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ, представленные правообладателем на заседании от 27.04.2018 [47]).

Высокий уровень возникновения соответствующих ассоциаций подтверждается, в том числе, представленным правообладателем отчетом по результатам опроса общественного мнения, согласно которому 28 % опрошенных известно данное название в качестве вида пиццы.

При оценке обстоятельств дела коллегия исходила из того, что обозначения, представляющие собой видовые наименования товаров и услуг и несущие в себе информацию о них самих, а не об их происхождении от иного производителя, должны быть свободны для использования различными производителями однородных товаров/услуг.

С учетом всех обстоятельств дела, у коллегии имеются основания для вывода о том, что потребители до даты приоритета оспариваемого товарного знака воспринимали обозначение «PINZA» в качестве наименования вида товара (варианта пиццы), что исключает возможность индивидуализации данным обозначением товаров/услуг одного лица, действующего на рынке ресторанов итальянской кухни и пиццерий.

Оспариваемый знак включает словесный элемент «PINZERIA», который образован от слова «PINZA» (по аналогии «ПИЦЦЕРИЯ» от слова «ПИЦЦА»).

Вместе с тем, учитывая значение словесного элемента «PINZA» потребитель сможет решить, что оспариваемые услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания» и связанные с ними товары 30 класса МКТУ «мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия», маркированные обозначением «PINZERIA», имеют непосредственное отношение к заведениям общественного питания, которые предлагают товары «PINZA».

Таким образом, словесный элемент «PINZERIA» оспариваемого знака воспринимается как характеристика оспариваемых товаров и услуг, указывая на вид товаров и назначение услуг (услуги по приготовлению пинсы).

При этом коллегия учитывала, что пицца (pinza) относится к хлебобулочным изделиям, а «мука и зерновые продукты» являются ингредиентами в приготовлении данных изделий.

Что касается довода правообладателя относительно того, что материалы возражения содержат распечатки из сети Интернет, которые имеют иностранное происхождение, в то время как необходимо учитывать сведения, которые относятся исключительно к территории Российской Федерации, то следует отметить следующее.

Как известно Интернет это глобальная информационная компьютерная сеть, являющаяся одним из основных средств свободного распространения информации и является таким же полноценным инструментом проведения анализа на соответствие охраноспособности товарных знаков, как словари, справочники, печатные издания. Сведения, размещенные в сети Интернет, являются общедоступными средствами массовой информации для всех граждан мира, в том числе и России. Несмотря на то, что сайты, например www.tripadvisor.com, it.wikipedia.org не являются российскими, современный российский потребитель способен ознакомиться с расположенной на сайтах информацией и получить необходимые сведения об интересующих его товарах и услугах.

В этой связи не может быть признан убедительным довод правообладателя, касающийся того, что слова «PINZA», «PINZERIA», не могут быть известны российскому потребителю, поскольку не внесено в словарно-справочную литературу, официально, опубликованную на территории Российской Федерации.

Что касается довода правообладателя относительно недостоверности информации, расположенной на сайте it.wikipedia.org, то следует отметить следующее. Представленные распечатки с указанного сайта содержат ссылочный материал, представляющий собой словарные источники информации, которые позволяют коллегии признать сведения, опубликованные на указанном сайте, достоверными.

Согласно доводам правообладателя материалы возражения содержат распечатки из сети Интернет с российских сайтов, которые датированы после даты приоритета оспариваемой регистрации, либо не имеют даты публикации, либо не содержат обозначение «ПИНЦА». Коллегия согласна с приведенным доводом и отмечает, что такие материалы не учитывались при рассмотрении возражения.

Довод о регистрации товарных знаков «PINSA», «PINSARIA» в других странах не может повлиять на выводы коллеги, поскольку коллегия руководствуется национальным законодательством.

Что касается довода правообладателя о том, что слово «ПИНЦА» («PINZA») является фантазийным (что иллюстрируется информационными письмами [32-34]) и представляет собой маркетинговую легенду [38], то он не может быть признан убедительным, поскольку данное слово присутствовало в словарных источниках, указанных выше, задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации и создания легенды.

Относительно ссылки правообладателя на заявку №2017734105, поданную на регистрацию товарного знака на имя лица, подавшего возражение, следует отметить, что оценка охраноспособности заявленного обозначения проводится согласно действующему законодательству, а не доводам заявителя, изложенным в описании заявленного обозначения.

С учетом указанного следует признать, что словесный элемент «PINZERIA» оспариваемого товарного знака в отношении оспариваемых товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, которые непосредственно связаны с данными товарами, является неохраняемым элементом и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Довод лица, подавшего возражение, относительно того, что словесный элемент «PINZERIA» занимает доминирующее положение в оспариваемом знаке, не может быть признан убедительным, поскольку в оспариваемый знак, помимо указанного элемента, включены оригинальные изобразительный элемент в виде подкинутого вверх стилизованного диска раскатанного теста, и словесный элемент «BONTEMPI», выполненный в оригинальной графике, которые занимают в знаке значительное пространственное положение.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам, поскольку представляет собой слово «PINZERIA», написание которого нарушает правила орфографии.

Правовой запрет на регистрацию обозначений, которые противоречат общественным интересам, направлен на защиту интересов всего общества.

Как было указано выше слово «PINZA», от которого образовано слово «PINZERIA», является названием блюда, в отношении оспариваемых товаров/услуг, а «PINZERIA» - вид предприятия, где оказываются услуги по приготовлению итальянского блюда «PINZA», в связи с чем оспариваемый товарный знак не противоречит правовым основам общественного порядка и не может вызвать возмущение общества в связи с несоответствием общественным нормам морали или этики, в связи с чем не может быть отнесено к обозначению, противоречащему общественным интересам, принципам гуманности и морали.

С учетом изложенного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3(2) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

В Роспатент 03.05.2018 господином Валентино Бонтемпи было представлено обращение, доводы которого повторяют доводы отзыва, представленного правообладателем оспариваемого товарного знака, проанализированного выше, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.03.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №593503 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия» и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны;

рестораны самообслуживания», исключив из правовой охраны словесный элемент «PINZERIA».