

## 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) 26.06.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бонтемпи Рест», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693143, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2018720887 с приоритетом от 22.05.2018 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.01.2019 за №693143 в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Пробка и Штопор», Москва.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 23.10.2008 №РД0294996, исключительное право на вышеуказанный товарный знак передано Обществу с ограниченной ответственностью «Хороший Вкус», Москва (далее – правообладатель) в отношении всех услуг, указанных в перечне регистрации..

PinzaUno  
Pinzauno  
PinцаUna

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №693143 –

(1) представляет собой словесное обозначение, включающее словесные элементы «PinzaUno» и «Pinzauno», выполненные буквами латинского алфавита, и «PinцаUna», выполненный буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом. правовая охрана знаку предоставлена в черном цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.06.2019 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированные несоответствием товарного знака по свидетельству №693143 требованиям, установленным пунктами 3(1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- несоответствие оспариваемого знака положениям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса обусловлено следующим:

- начиная с 2014 года, т.е. задолго до даты (22.05.2018) приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «PINZA» интенсивно использовалось в сети элитных ресторанов «ПиНцерия Бонтемпи», принадлежащих ООО «Бонтемпи Рест» (генеральным директором и единственным учредителем которого является гражданин Италии Валентино Бонтемпи), при маркировке авторского блюда Валентино Бонтемпи «PINZA» (Pinza Romana). Рестораны «ПиНцерия Бонтемпи» широко распространены и известны на всей территории Российской Федерации (от Краснодарского края (город Сочи) до Дальнего Востока (город Благовещенск)). На территории Москвы находится пять ресторанов, принадлежащих ООО «Бонтемпи Рест». Материалы, представленные с возражением, подтверждают указанный выше довод;

- таким образом, при восприятии оспариваемого товарного знака у потребителей Российской Федерации могут возникать прямые ассоциации с ресторанами «ПиНцерия Бонтемпи», принадлежащих лицу, подавшему возражение, что не соответствует действительности;

- в связи с изложенным регистрацией оспариваемого товарного знака на имя ООО «Хороший Вкус» может ввести потребителя в заблуждение относительно лица оказывающего услуги 43 класса МКТУ, поскольку есть вероятность возникновения в сознании потребителя ассоциаций, связанных с иным лицом, а именно с ООО «Бонтемпи Реет», которому принадлежит сеть ресторанов «ПиНцерия Бонтемпи»;

- несоответствие оспариваемого знака положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса обусловлено следующим:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с серией товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, а именно:

**ПИНЦА**

- по свидетельству №633778 с приоритетом от 05.12.2016 – (2);

**PINZA**

- по свидетельству № 633779 с приоритетом от 05.12.2016 – (3);

**Пинса Романа**

- по свидетельству № 586010 с приоритетом от 20.08.2015 – (4);



- по свидетельству № 589910 с приоритетом от 04.09.2015 – (5);



- по свидетельству № 593503 с приоритетом от 04.09.2015 – (6);

**PINSA ROMANA**

- по свидетельству №708138 с приоритетом от 10.11.2017 – (7);

**PINSA**

по свидетельству № 708137 с приоритетом от 10.11.2017

– (8)

**ПИНСА**

по свидетельству № 708136 с приоритетом от 10.11.2017 –

(9);

- основным (сильным) элементом в оспариваемом знаке является словесный элемент «PINZA», а в противопоставленных знаках (2-9) – словесные элементы «PINZA» («ПИНЦА»), «PINSA» («ПИНСА»), «PINZERIA» («ПИНЦЕРИЯ»). При этом словесный элемент «UNO» оспариваемого знака является слабым, поскольку часто используется в составе иных товарных знаков (например, свидетельства №№ 501278, 534364, 674119, 607579, 680213, 395561, 340260), зарегистрированных на имя разных лиц, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

- фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что доминирующие словесные элементы «PINZA» (оспариваемого знака) и «ПИНЦА» / «PINZA» противопоставленных знаков (2,3) тождественны; словесные элементы «PINZA» (оспариваемого знака) и «Пинса Романа» - «ПиНцерия» - «PiNzeria» - «PINSA ROMANA» - «PINSA» - «ПИНСА» противопоставленных знаков (4-9) – созвучны. Данный довод подтвержден решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-217070/2017;

- семантическое сходство сравниваемых знаков (1) и (2-9) обусловлено подобием заложенных обозначений, идей, поскольку слово «ПИНЦА / PINZA» (Пинса Романа) является названием авторского блюда Валентино Бонтемпи. В свою очередь словесные элементы «ПиНцерия / PiNzeria» противопоставленных знаков (5, 6) образованы от слова «ПИНЦА / PINZA» (по аналогии «пицца» и «пиццерия»).

Наличие в оспариваемом знаке элемента «UNO» не меняет его семантику, поскольку согласно интерактивным словарно-справочным источникам слово «UNO» переводится с испанского языка на русский язык - один, единственный (<https://translate.google.com>) и в целом оспариваемый товарный знак может быть переведен как «ОДНА ПИНЦА».

- графическое сходство сравниваемых знаков (1) и (3,6-8) обусловлено тем, что входящие в их состав словесные элементы выполнены буквами одного алфавита со сходным шрифтовым исполнением;

- сопоставляемые услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки (1) и (2-9) идентичны, либо относятся к одному виду услуг, в связи с чем являются однородными;

- учитывая, что оспариваемый знак (1) и противопоставленные знаки (2-9) имеют высокую степень сходства (близкую к тождеству) и зарегистрированы в отношении совпадающих услуг 43 класса МКТУ, которые относятся к услугам широкого потребления, опасность смешения в глазах потребителей, при восприятии сравниваемых товарных знаков, многократно увеличивается. (Данный вывод подтверждается судебной практикой, приведенной в возражении).

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693143 недействительным полностью.

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

1. Сведения о наградах «Лучшие итальянские рестораны 2018», «Лучшие итальянские рестораны 2017»;
2. Распечатки с сайта <http://www.gamberorosso.it/> сведений о лучших итальянских ресторанах в Москве, в том числе о пиццерии «Пинцерии от Bontempi»;
3. Сведения о вручении премии Итальяно-Российской торговой палаты «Ospitalita Italiana» ресторану «Bontempi» («Итальянское гостеприимство 2015-2016». «Итальянское гостеприимство 2012», «Итальянское гостеприимство 2013-2014»);
4. Диплом, выданный шеф повару итальянской кухни Валентино Бонтемпи, 2011г.;
5. Сведения о вручении премии Итальяно-Российской торговой палаты «Ospitalita Italiana» ресторану «Pinzeria Bontempi» («Итальянское гостеприимство 2017-2018», «Итальянское гостеприимство 2015-2016»);

6. Распечатки из сети Интернет с сайтов: <https://eksmo.ru/news/1919107/>;  
<https://www.elle.ru/stil-zhizni/food/gid-po-centralnomu-rynku-id6744701/>;  
<https://www.the-village.r/village/food/new-place/170623-pinzeria>;
7. Фотографии посетителей;
8. Благодарственное письмо Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»;
9. Судебные акты Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-341/2018, № СИП-379/2018, № СИП-361/2018, № СИП-360/2018, № СИП-340/2018; решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-217070/17;
10. Информационное письмо Ассоциации рестораторов и отельеров «Федерации рестораторов и отельеров»;
11. Информационное письмо Некоммерческого партнерства «Школа высшего кулинарного мастерства «Национальная гильдия шеф-поваров»;
12. Благодарственное письмо посольства Италии в Москве торгово-экономическийотдел исх№714 от 12.04.2018;
13. Распечатки с сайтов <https://news.rambler.ru>; <https://chertanovo-severnoe.mos.ru>;  
<https://www.vedomosti.ru/>, <https://ww.mos.ru/> о вручении премии «Прорыв года» Валентино Бонтемпи.

В адрес правообладателя 23.07.2019 в установленном порядке было направлено уведомление о поступившем возражении (далее – уведомление), которое было возвращено почтовым отделением. На указанную дату заседания правообладатель не явился и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

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

С учетом даты приоритета (22.05.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №693143 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 3 (1) 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.

Согласно пункту 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.

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

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

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693143 может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью «Бонтемпи Рест», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное общество является обладателем более ранних исключительных прав на товарные знаки (2-9), с которыми оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения, а также осуществляет деятельность в области ресторанного бизнеса, которая однородна оспариваемым услугам 43 класса МКТУ.

PinzaUno

Pinzauno

PinцаUna

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №693143 –

(1) представляет собой словесное обозначение, включающее словесные элементы



«PinzaUno» и «Pinzauno», выполненные буквами латинского алфавита, и «PinцаUna», выполненное буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в черном цвете в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 (1), статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих оказания услуг под сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими услугами и его предшествующим производителем. Для такого подтверждения необходимо представить сведения о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении оспариваемых услуг, о территории и объемах оказываемых услуг, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и др. сведения.

Анализ материалов возражения показал, что на Российском рынке до даты приоритета оспариваемой регистрации, действительно, присутствовали товары под обозначением «ПИНЦА / PINZA» и оказывались услуги ресторанного бизнеса под обозначением «Пинцерия от Bontempi / Пинцерия Бонтемпи», вместе с тем, оценить степень известности сходного обозначения, используемого именно лицом, подавшим возражение (ООО «Бонтемпи Рест»), в отношении оспариваемых услуг, не представляется возможным ввиду нижеследующего.

Согласно доводам возражения рестораны «Пинцерия Бонтемпи», принадлежащие ООО «Бонтемпи Рест», расположены в Москве (пять ресторанов), а также в городах Сочи и Благовещенск. Вместе с тем, материалы возражения не содержат документов, подтверждающих данный довод (например, договоры аренды помещения, предназначенные для оказания услуг в области общественного питания и др.).

Что касается распечатки с сайта <http://www.gamberorosso.it/> [2], содержащей сведения о пиццерии «Пинцерия от Bontempi», расположенной в Москве (Большой Знаменский пер, 2 с3), то она датирована датой ее распечатки (26.06.2019) и не содержит данных об открытии данного заведения, владельце ресторан, что не позволяет соотнести с датой приоритета оспариваемой регистрации и с лицом, подавшим возражение. В отношении указанного на распечатке [2] названия сайта <http://www.pinzeria.ru/>, следует отметить, что согласно данным с сайта <https://www.nic.ru/> (поиск доменного имени), в качестве владельца этого домена указана «Private Person», что не позволяет соотнести с лицом, подавшим возражение (ООО «Бонтемпи Рест»).

Сведения о вручении награды [3], распечатки из сети Интернет с сайта <https://eksmo.ru/news/1919107/> [6] касаются ресторана «Bontempi», который имеет другое название.

Сведения о наградах, присуждаемых «Pinzeria Bontempi» [1, 5], не содержат указания на принадлежность этих ресторанов лицу, подавшему возражение.

Распечатки из сети Интернет с сайта <https://www.the-village.r/village/food/new-place/170623-pinzeria> [6] датированы датой их распечатки – 26.06.2019 и содержат сведения об открытии в начале декабря ресторана итальянской кухни «Pinzeria by Bontempi», т.е. относятся к периоду после даты приоритета оспариваемой регистрации.

Распечатки из сети Интернет с сайта <https://www.elle.ru/stil-zhizni/food/gid-po-centralnomu-rynku-id6744701/> [6] датированы датой их распечатки – 26.06.2019 и не содержат ретроспективных данных, в связи с чем не могут быть учтены.

Представленные фотографии посетителей [7] не содержат даты, название ресторана и сведений о его владельце, в связи с чем также не могут быть учтены.

Представленные письма [8, 10-12] распечатки из сети Интернет [13] без подтверждения фактического оказания услуг ресторанного бизнеса под обозначением «Pinzeria by Bontempi» лицом, подавшим возражение, не могут служить доказательством подтверждающим довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод о несоответствии товарного знака по свидетельству № 693143 требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

Коллегия обращает внимание, что указанные в тексте возражения сведения об участии директора ООО «Бонтемпи Рест» на телешоу, о показе рекламных роликов об открытии ресторанов «ПиНцерия Бонтемпи» не подтверждены фактическими документами, которые могли бы свидетельствовать о длительности и интенсивности использования обозначения «ПиНцерия Бонтемпи» до даты приоритета оспариваемой регистрации лицом, подавшим возражение.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 (2), статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения со следующими товарными знаками:

**ПИНЦА**

- по свидетельству №633778 – (2);

**PINZA**

- по свидетельству № 633779 – (3);

**Пинса Романа**

- по свидетельству № 586010 – (4);



- по свидетельству № 589910 – (5);



- по свидетельству № 593503 – (6);

**PINSA ROMANA**

- по свидетельству №708138 – (7);

**PINSA**

- по свидетельству № 708137 – (8);

**ПИНСА**

- по свидетельству № 708136 – (9).

Правовая охрана знакам (2, 3, 5-9) предоставлена в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 43 классов МКТУ, правовая охрана знаку (4) предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Знаки (5, 6) охраняются в следующем цветовом сочетании: белый, оранжевый, желтый.

Фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что:

- оспариваемый и противопоставленные знаки (1) и (2, 3) содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы «PINZA / ПИНЦА» - «ПИНЦА / PINZA»;

- оспариваемый и противопоставленные знаки (1) и (4, 7-9) содержат в своем составе фонетически сходные словесные элементы «PINZA / ПИНЦА» - «ПИНСА / PINSA» (фонетическое сходство данных словесных элементов обусловлено тождеством звучания начальных частей [PIN-] – [ПИН-] и сходством звучания конечных частей [-ZA / -ЦА] – [-СА / -СА] одинаковым количеством букв/звуков, слогов, одинаковым составом гласных и весьма близким составом согласных);

- оспариваемый и противопоставленные знаки (1) и (5, 6) содержат в своем составе фонетически сходные словесные элементы «PINZA / ПИНЦА» - «ПИНЦЕРИЯ / PINZERIA» (фонетическое сходство данных словесных элементов обусловлено тождеством звучания начальных частей [PIN-] – [ПИН-] и сходством звучания конечных частей [-ZA / -ЦА] – [-ЦЕРИЯ / -ZERIA].

При этом коллегия учитывала, что сравниваемые словесные элементы занимают начальную позицию в сравниваемых знаках и именно с них начинается прочтение.

Что касается визуального фактора сходства, то следует отметить, что исполнение сравниваемых словесных элементов (оспариваемый знак и противопоставленные знаки (3, 6-8)) буквами одного алфавита и стандартным шрифтом (оспариваемый

знак и противопоставленные знаки (2-4, 7-9) усиливает их сходство. Наличие изобразительного элемента в противопоставленных знаках (5, 6) не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений в целом достигается за счет включения в их состав фонетически сходных словесных элементов (указанных выше).

Провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным, поскольку материалы возражения не содержат словарно-справочных источников информации, свидетельствующих о значении слов «ПИНЦА» - «PINZA» - «ПИНСА» - «PINSA» - «ПИНЦЕРИЯ» - «PINZERIA».

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков (1) и (2-9) в целом.

Сравнение услуг 43 класса МКТУ, указанных в оспариваемом и противопоставленных знаках (1) и (2-9), показало следующее.

Оспариваемые услуги 43 класса МКТУ *«закусочные; кафе; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»* и услуги 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии»*, указанные в перечне противопоставленных знаков (2, 3, 7-9), *«рестораны; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; пиццерии; услуги баров; кафе; кафетерии; закусовые»*, указанные в перечне противопоставленного знака (4), *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания»*, указанные в перечне противопоставленных знаков (5, 6), однородны, поскольку относятся к одному виду услуг (услуги по обеспечению едой), имеют одно назначение, один круг потребителей.

В силу изложенного, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693143 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693143 недействительным полностью.**