

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 23.07.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДЕВЕНПОРТ ГРУПП», Московская область, г. Одинцово (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020747634, при этом установлено следующее.



Регистрация обозначения «» по заявке № 2020747634, поданной 01.09.2020, испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 24.03.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020747634 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 24.03.2021 установлено, что словесный элемент заявленного обозначения «DINOPIZZA» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из элементов «DINO» и «PIZZA», которое, с учетом семантического значения словесного элемента «PIZZA» («Pizza» - в переводе с английского языка на русский язык – «пицца» – традиционное

итальянское блюдо в виде тонкой лепешки из теста с запеченными на ней под соусом кусочками мяса, сыра, овощей и т.п. / см. <https://www.lingvolive.com/ruru/translate/en-ru/PIZZA>, <https://translate.yandex.ru/?lang=en-ru&text=PIZZA>, <http://tolkslovar.ru/p6783.html>, Толковый словарь Ефремовой, Т.Ф. Ефремова, 2000 г., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/213937/пицца>, Толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина – М.: Русский язык, 1998 г., https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/27312/пицца и др.), для части заявленных услуг 43 класса МКТУ (*«агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские»*) способна ввести потребителя в заблуждение относительно области деятельности заявителя, а также вида, назначения услуг 43 класса МКТУ, в связи с чем такая для этих услуг заявленное обозначение не соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:



- с товарным знаком «» по свидетельству № 767341 (приоритет от 31.07.1965), № 31235 (приоритет от 04.07.2019), зарегистрированным на имя индивидуального предпринимателя Путилова Анатолия Александровича, Кемеровская обл. г. Прокопьевск, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.07.2021, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.03.2021. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, исключив из него услуги, в отношении которых заявленное обозначение признано несоответствующим пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по фонетическому, семантическому и визуальному признакам.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020747634 в отношении услуг 43 класса МКТУ, перечисленных в возражении.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (01.09.2020) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определённом 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 пунктом 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 44 Правил 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, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 звуко сочетаний 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.

Согласно пункту 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020747634 заявлено



комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «DINOPIZZA», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета на фоне темно-зеленого прямоугольника, и изобразительного элемента светло-зеленого цвета, выполненного над словесной частью обозначения. Регистрация заявленного обозначения испрашивается, согласно возражению, в отношении услуг 43 класса МКТУ *«закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашиоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"»*.

Оспариваемое решение Роспатента основано на выводах о несоответствии заявленного обозначения пунктам 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса было установлено, что слово «DINOPIZZA», имеющееся в составе заявленного обозначения и содержащее часть «PIZZA», для части услуг испрашиваемого перечня способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида и назначения оказываемых услуг.

Как следует из словарных источников, слово «PIZZA» в переводе с английского языка на русский язык означает «пицца», то есть называет вид товара 30 класса МКТУ.

Элементы обозначений, представляющие собой простые родовые и видовые наименования товаров/услуг или производные от них слова, могут восприниматься потребителем как информация о самих товарах и услугах.

Таким образом, вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров/услуг, для которых испрашивается регистрация обозначения.

При анализе соответствия заявленного обозначения пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса коллегия руководствовалась перечнем услуг, в отношении которых заявителем оспаривается решение Роспатента от 24.03.2021, то есть перечнем услуг 43 класса МКТУ, приведенном в возражении.

Анализ испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ показал, что они представляют собой услуги по обеспечению пищей. Природа этих услуг не противоречит природе пищевого продукта «пицца», в связи с чем для этих услуг словесный элемент заявленного обозначения может быть признан ассоциативным по отношению к виду и назначению услуг, но не вызывающим неверного представления о них. Следовательно, для указанных в возражении услуг 43 класса МКТУ заявленное обозначение не является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заявленном комбинированном обозначении доминирующим элементом следует признать словесный элемент «DINOPIZZA», акцентирующий на себе внимание потребителей в первую очередь.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 767341 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде динозавра и слова «DINO», выполненного буквами латинского алфавита в две строки справа от изобразительного элемента. Вся композиция обозначения обрамлена линией, образующей прямоугольник с закругленными углами. Товарный знак исполнен в белом и красном цветовом сочетании. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров и услуг 29, 30 и 43 классов МКТУ, перечисленных в свидетельстве.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его

основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Индивидуализирующая способность противопоставленного комбинированного товарного знака обеспечивается, прежде всего, словесным элементом «DINO», который признается доминирующим элементом знака. Изобразительный элемент товарного знака поддерживает смысловой акцент на слове «DINO», представляющем собой сокращение от слова «Dinosaurier», означающего динозавр (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/de-ru/DINO>).

С точки зрения фонетического признака, заявленное обозначение полностью включает основной элемент противопоставленного товарного знака, что свидетельствует об их звуковом сходстве на основании наличия совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, одинакового расположения совпадающих звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличия совпадающих слогов и их расположения, вхождения одного обозначения в другое.

Отсутствие смыслового значения у слова «DINOPIZZA» заявленного обозначения приводит к превалированию фонетического признака сходства обозначений. При этом довод экспертизы, заключающийся в утверждении о составном характере элемента «DINOPIZZA» также является заслуживающим внимания, поскольку такое восприятие обусловлено наличием в заявленном обозначении изобразительного элемента в виде динозавра.

С точки зрения визуального признака следует констатировать использование при выполнении основных элементов знаков английского алфавита, а также изображений динозавров, что сближает их в графическом отношении.

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак ассоциируются в целом, в связи с чем являются сходными.

Вероятность смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Анализ однородности услуг 43 классов МКТУ сравниваемых перечней показал следующее.

Испрашиваемые в возражении услуги 43 класса МКТУ являются услугами общественного питания и снабжения продовольственными товарами, либо сопутствуют такой деятельности. Эти услуги однородны части услуг 43 класса МКТУ противопоставленной регистрации (например, *закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашиоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"*), поскольку они совпадают или относятся к одной родовой группе, следовательно, имеют одно назначения, условия оказания, круг потребителей.

Таким образом, высокая степень однородности услуг 43 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначено заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, признанные сходными в целом, свидетельствуют о наличии вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и, как следствие, несоответствия первого пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, представленное заявителем сокращение перечня услуг не приводит к преодолению всех мотивов оспариваемого решения и возможности регистрации заявленного обозначения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.07.2021, оставить в силе решение Роспатента от 24.03.2021.