


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 31.01.2022, поданное компанией «X100 HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED» (X100 Холдингс Паблик Компани Лимитед), Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1561776, при этом установлено следующее.




Регистрация знака «  **МОНО ПИЦЦА** » произведена Международным Бюро ВОИС 01.07.2020, с конвенционным приоритетом от 22.05.2020, за №1561776 на имя компании «X100 HOLDINGS PUBLIC

COMPANY LIMITED» (X100 Холдингс Паблик Компани Лимитед), Кипр, в отношении товаров 30, услуг 35 и 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 01.10.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1561776 в отношении всех товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ (далее - решение Роспатента) мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 6 (2), 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В предварительном решении от 25.02.2021 указано следующее: слово «пицца» для части товаров 30 класса МКТУ является описательным, поскольку указывает на вид и свойства товаров, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а для остальной части товаров 30 класса МКТУ является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товара.

Вместе с тем, знак по международной регистрации №1561776 сходен до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №760267, с приоритетом от 12.09.2019, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Импреса», г. Владивосток, Россия, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с доводами экспертизы о том, что словесный элемент «pizza» характеризует часть товаров 30 класса МКТУ, в связи с чем представляет скорректированный перечень;

- знак по международной регистрации №1561776 не является сходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №760267;

- сравниваемые обозначения не совпадают по количеству букв, а также составу гласных и согласных: принципиальное различие имеют условные вторые части словесных элементов – «ПИЦЦА» и «COFFEE», что свидетельствует о низкой степени звукового сходства;

- графическое сходство сравниваемых обозначений также отсутствует, поскольку заявленный товарный знак является комбинированным обозначением, в состав которого помимо словесного элемента включено изображение в цвете, в то время как противопоставленный товарный знак представляет собой исключительно словесный элемент;

- различие восприятия сравниваемых обозначений достигается за счет общего зрительного впечатления, обусловленного различием количества букв в словесных элементах и их состава, а также исполнением заявленного товарного знака с изобразительным элементом в цвете;

- элемент «моно» имеет устоявшееся значение «одно, едино» (Д.Н. Ушаков. Толковый словарь Ушакова. 1935- 1940. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/863030>), при этом следует отметить, что в настоящее время понятие «моно-кухня» или «моно-кафе» весьма обширно применяется в отношении заведений, меню которых выстроены вокруг одного блюда или даже ингредиента;

- противопоставленный товарный знак можно толковать как «только кофе», а заявленный товарный знак – «только пицца», что свидетельствует о принципиальном различии обозначений по семантическому признаку;

- заявитель сокращает перечень товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана товарному знаку по международной регистрации №1561776 до следующих:

30 класс МКТУ «pizzas, frozen pizzas, pizza dough» (*пицца, замороженная пицца, тесто готовое для пиццы*);

35 класс МКТУ «administrative processing of orders for the purchase of goods, namely pizza; demonstration of goods, namely pizza; business consulting on restaurant franchising, namely pizzerias; business management assistance, namely pizzerias; commercial or industrial management assistance, namely pizzerias; advisory services for business management, namely pizzerias; business management consultancy, namely pizzerias; business organization consultancy, namely pizzerias; personnel recruitment, namely pizzerias; business management and organization consultancy, namely pizzerias; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses, namely pizzas]; sales promotion for others, namely pizza; professional business consultancy, namely pizzerias» (*управление процессами обработки заказов товаров, а именно пицц, демонстрация товаров, а именно пицц; бизнес-консультации по ресторанному франчайзингу, а именно пиццериям; помощь в управлении бизнесом, а именно пиццериями; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, а именно пиццериями; службы консультативные по управлению бизнесом, а именно пиццериями; консультации по управлению бизнесом, а именно пиццериями; консультации по организации бизнеса, а именно пиццерий; комплектование штата сотрудников, а именно пиццерий; консультации по вопросам организации и управления бизнесом, а именно пиццериями; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, а именно пиццами]; продвижение товаров для третьих лиц, а именно пицц; консультации профессиональные в области бизнеса, а именно пиццерий);*

43 класс МКТУ «food and drink catering, namely pizza; café services, namely pizzerias; restaurant services, namely pizzerias; self-service restaurant services, namely pizzerias; snack-bar services, namely pizzerias» (*услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, а именно пицц; кафе, а именно пиццерии; рестораны, а именно пиццерии; рестораны самообслуживания, а именно пиццерии; закусочные, а именно пиццерии);*

- заявитель целенаправленно сужает перечень услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается расширение международной регистрации № 1561776 на территории Российской Федерации, до услуг, связанных исключительно с деятельностью пиццерий;

- элемент «MONOCOFFEE» указывает на товар «кофе» и может ассоциироваться с деятельностью заведений, так или иначе связанных с данным продуктом;

- заявитель полагает, что сферы деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака и товарного знака по международной регистрации № 1561776 различны и потребители не смогут быть введены в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги с использованием указанных обозначений;

- товары и услуги, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарному знаку по международной регистрации № 1561776 не являются однородными услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 760267, поскольку имеют разное назначение, условия реализации, различных ключевых потребителей, а также различный состав и технологии производства.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.10.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1561776, с указанием словесного элемента «ПИЦЦА» в качестве неохраноспособного, в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 30, 35, 45 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (22.05.2020) знака по международной регистрации №1561776 правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 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 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 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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

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.

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

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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).

Знак по международной регистрации №1561776 представляет собой комбинированное обозначение « **МОНО ПИЦЦА**», которое представляет собой оранжевый круг, на фоне которого расположен белый силуэт женщины с


длинными волосами, справа в две строки расположены слова «МОНО» и «ПИЦЦА», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ «pizzas, frozen pizzas, pizza dough» (*пицца, замороженная пицца, тесто готовое для пиццы*), услуг 35 класса МКТУ «administrative processing of orders for the purchase of goods, namely pizza; demonstration of goods, namely pizza; business consulting on restaurant franchising, namely pizzerias; business management assistance, namely pizzerias; commercial or industrial management assistance, namely pizzerias; advisory services for business management, namely pizzerias; business management consultancy, namely pizzerias; business organization consultancy, namely pizzerias; personnel recruitment, namely pizzerias; business management and organization consultancy, namely pizzerias; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses, namely pizzas]; sales promotion for others, namely pizza; professional business consultancy, namely pizzerias» (*управление процессами обработки заказов товаров, а именно пицц, демонстрация товаров, а именно пицц; бизнес-консультации по ресторанному франчайзингу, а именно пиццериям; помощь в управлении бизнесом, а именно пиццериями; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, а именно пиццериями; службы консультативные по управлению бизнесом, а именно пиццериями; консультации по управлению бизнесом, а именно пиццериями; консультации по организации бизнеса, а именно пиццерий; комплектование штата сотрудников, а именно пиццерий; консультации по вопросам организации и управления бизнесом, а именно пиццериями; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, а именно пиццами]; продвижение товаров для третьих лиц, а именно пицц; консультации профессиональные в области бизнеса, а именно пиццерий) и услуг 43 класса МКТУ «food and drink catering, namely pizza; café services,*

namely pizzerias; restaurant services, namely pizzerias; self-service restaurant services, namely pizzerias; snack-bar services, namely pizzerias» (*услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, а именно пицц; кафе, а именно пиццерии; рестораны, а именно пиццерии; рестораны самообслуживания, а именно пиццерии; закусочные, а именно пиццерии*).

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

MONO
COFFEE

Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №760267 с приоритетом от 12.09.2019 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «COFFEE» исключено из правовой охраны. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена, в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Сравниваемые обозначения состоят из слов «МОНО ПИЦЦА» и «MONO COFFEE», в которых слова «ПИЦЦА» и «COFFEE» являются неохраноспособными, тем самым их следует признать слабыми элементами обозначений.

Таким образом, основными индивидуализирующими элементами являются слова «МОНО» / «MONO», которые признаны сильными элементами обозначений.

Анализ сравниваемых обозначений показал фонетическое и семантическое (слово «моно» первая часть составных научных и технических терминов, в знач. одно, едино, напр. монотип, монотеизм. См. Интернет словарь: https://dic.academic.ru/Толковый_словарь_Ушакова.1935_1940) тождество.

Графически сравниваемые обозначения следует признать не сходными, за счет использования букв разных алфавитов.

Вместе с тем, наличие всех трех признаков сходства не является обязательным, вышеустановленное фонетическое и семантическое тождество позволяет признать высокую степень сходства сравниваемых обозначений.

Противопоставленный товарный знак действует в отношении услуг 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; аренда помещений для проведения встреч; закулочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; 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"»*, которые относятся к услугам по обеспечению питанием, которые включают все виды предприятий, без конкретизации.

Испрашиваемые товары 30 класса МКТУ *«pizzas, frozen pizzas, pizza dough»* (*пицца, замороженная пицца, тесто готовое для пиццы»*), услуги 35 класса МКТУ *«administrative processing of orders for the purchase of goods, namely pizza; demonstration of goods, namely pizza; business consulting on restaurant franchising, namely pizzerias; business management assistance, namely pizzerias; commercial or industrial management assistance, namely pizzerias; advisory services for business management, namely pizzerias; business management consultancy, namely pizzerias; business organization consultancy, namely pizzerias; personnel recruitment, namely pizzerias; business management and organization consultancy, namely pizzerias; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses, namely pizzas]; sales promotion for others, namely pizza; professional business consultancy, namely pizzerias»* (*управление процессами обработки заказов товаров, а именно пицц, демонстрация товаров, а именно пицц; бизнес-консультации по ресторанному франчайзингу, а именно пиццериям; помощь в управлении*

бизнесом, а именно пиццериями; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, а именно пиццериями; службы консультативные по управлению бизнесом, а именно пиццериями; консультации по управлению бизнесом, а именно пиццериями; консультации по организации бизнеса, а именно пиццерий; комплектование штата сотрудников, а именно пиццерий; консультации по вопросам организации и управления бизнесом, а именно пиццериями; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, а именно пиццами]; продвижение товаров для третьих лиц, а именно пицц; консультации профессиональные в области бизнеса, а именно пиццерий) и услуг 43 класса МКТУ «food and drink catering, namely pizza; café services, namely pizzerias; restaurant services, namely pizzerias; self-service restaurant services, namely pizzerias; snack-bar services, namely pizzerias» (услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, а именно пицц; кафе, а именно пиццерии; рестораны, а именно пиццерии; рестораны самообслуживания, а именно пиццерии; закусочные, а именно пиццерии) относятся к таким товарам как пицца, услугам связанным закупкой, распространением и продвижением данных товаров, услугам пиццерий и их управлением.

Следует отметить специфику товара «пицца», реализация которого подразумевает как торговлю внутри заведения, так и на вынос, что сближает смешение в гражданском обороте самих товаров и услуг которые в отношении них оказываются, а именно изготовление, реализация, продвижение товара «пицца» и ресторанные услуги пиццерий.

Таким образом, испрашиваемый комплекс товаров и услуг 30, 35 и 43 классов МКТУ является однородным противопоставленным услугам 43 класса МКТУ, поскольку имеет одно и тоже назначение, условия оказания и реализации, имеет один и тот же круг потребителей.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленного товарного знака 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»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства знака по международной регистрации №1561776 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №760267 и однородность товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров и услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии знака по международной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выразил свое согласие с тем, что словесный элемент «ПИЦЦА» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявитель ограничил перечень испрашиваемых к регистрации товаров 30 класса МКТУ, то основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1561776, предусмотренные положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса, могут быть сняты.

Вместе с тем, данные выводы не свидетельствуют о возможности предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1561776 ввиду вышеустановленного несоответствия обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.01.2022, оставить в силе решение Роспатента от 01.10.2021.