

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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) 28.11.2017, поданное ИП Ибатуллиным Азаматом Валерьевичем, г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №529487, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2013718979 с приоритетом от 06.06.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.12.2014 за №529487 в отношении товаров 30 и услуг 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «Пиццатто, г. Нижний Новгород» (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №529487 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде геометрической фигуры сложной формы и словесный элемент «PIZZATTO!», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.11.2017 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку,

мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком

Пиццотто

по свидетельству №339202 – (2), имеющим более ранний приоритет (17.04.2006), зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение;

- сходство сравниваемых знаков обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «PIZZATTO» - «ПИЦЦОТТО», поскольку сравниваемые слова воспринимаются как одно и то же слово, выполненное буквами разных алфавитов, а также их семантическим сходством, поскольку данные словесные элементы образованы от слов «PIZZA» и «ПИЦЦА» (с заменой во втором случае буквы «А» на букву «О»), а также образованы соединением слов «PIZZ» и «ATTO», «ПИЦЦ» и «ОТТО»;

- поскольку сравниваемые товарные знаки содержат семантически и фонетически тождественные части «PIZZ-» и «ПИЦЦ-», то ассоциируются с товарами «пицца» и с услугами «пиццерия», в связи с чем товары 30 класса МКТУ «пицца», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (2), являются однородными услугам 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (1). При этом, оспариваемый товарный знак используется в отношении услуг по приготовлению и доставке пиццы (что подтверждается сведениями с сайтов <https://www.pizzatto.ru/>, <https://vk.com/pizzatto>, <https://www.instagram.com/pizzattoru/>).

- лицо, подавшее возражение, полагает, что «... товары «пицца» и услуги по ее приготовлению и продаже, которые могут входить во все перечисленные выше услуги 43 класса МКТУ, могут ассоциироваться между собой в глазах потребителя, в связи с чем, эти товары и услуги следует признать однородными...»;

- лицо, подавшее возражение, также отмечает, что на его имя подана заявка №2016733396 на регистрацию товарного знака **ПИЦЦОТО** в отношении товаров 30 класса МКТУ, идентичных товарам, указанным в перечне противопоставленного товарного знака (2).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №529487 недействительным в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены распечатки с сайтов <https://www.pizzatto.ru/>, <https://vk.com/pizzatto>, <https://www.instagram.com/pizzattoru/> – [1].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, аргументируя его следующими доводами:

- в действиях лица, подавшего возражение, правообладатель оспариваемого товарного знака (1) усматривает признаки недобросовестной конкуренции в соответствии со статьей 10bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция);

- сравниваемые знаки не являются сходными по всем признакам сходства обозначений, поскольку:

- с точки зрения визуального признака сходства сравниваемые товарные знаки производят разное зрительное впечатление;

- словесная часть оспариваемого товарного знака является фантастичным словом, не имеющим значения, в связи с чем провести анализ по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений не представляется возможным;

- словесный элемент оспариваемого знака «PIZZATTO» произносится как «ПИЗЗАТТО», что было указано правообладателем при подаче заявки №2013718979. Следовательно, по мнению правообладателя, сравниваемые словесные элементы имеют разное фонетическое звучание;

- товары 30 класса МКТУ «пицца» и услуги 43 класса МКТУ (указанные выше) не однородны, поскольку «пицца» относится к товарам такого рода, которые, как правило, не реализуются в ряде заведений в сфере питания, например, в ресторанах, кафе, кафетериях, барах, столовых на производстве и в учебных заведениях, что подтверждается распечатками меню различных заведений;

- что касается принятого Роспатентом решения о регистрации обозначения

ПИЦЦОТО

по заявке № 2016733396 в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, идентичных товарам, указанным в перечне противопоставленного товарного знака (2), то данная регистрация свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком №529487 и обозначением по заявке №2016733396, а также о неоднородности соответствующих товаров 30 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №529487.

К отзыву правообладателя были приложены распечатки меню ресторанов «Эль Гаучо» и «White rabbit»; кафетерия «Starbucks»; кафе «Шоколадница»; бара «Beer Happens»; меню ГБУ «Управление гостиничного хозяйства» - [2].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (06.06.2013) товарного знака по свидетельству №529487 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

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

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ИП Ибатуллиным А.В., заинтересованность которого обусловлена тем, что данное лицо является правообладателем товарного знака «ПИЦЦОТТО» по свидетельству №339202, а также на его имя подана заявка №2016733396 на регистрацию товарного знака «ПИЦЦОТО», с которыми, по его мнению, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №529487 (1) представляет собой



комбинированное обозначение , включающее изобразительный элемент в виде геометрической фигуры сложной формы и словесный элемент «PIZZATTO!», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Пиццотто

Противопоставленный знак по свидетельству №339202 (2) представляют собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ оспариваемой регистрации на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения фонетики словесные элементы «PIZZATTO» - «ПИЦЦОТТО» следует признать сходными в силу сходства звучания начальных частей [PIZZA-] - [ПИЦЦО-] и тождества звучания конечных частей [-ТТО], а также в силу одинакового числа слогов и букв, гласных, согласных, наличия близких и совпадающих звуков и их расположения.

Провести анализ сравниваемых словесных обозначений по смысловому фактору сходства не представляется возможным, поскольку сравниваемые слова не являются лексическими единицами основных европейских языков и, следовательно, являются фантазийными.

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми знаками имеются визуальные различия, обусловленные наличием изобразительного

элемента в оспариваемом знаке (1) и выполнением сравниваемых словесных элементов буквами разных алфавитов. Вместе с тем, графические отличия носят второстепенный характер, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического сходства словесных элементов, несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков по фонетическому фактору сходства, который в исследуемом случае является основным.

Лицом, подавшим возражение, не оспаривается отсутствие однородности между товарами 30 класса МКТУ, приведенными в перечнях оспариваемой и противопоставленной регистраций.

Согласно доводам возражения товары 30 класса МКТУ «пицца», указанные в перечне противопоставленного знака (2), однородны услугам 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», указанным в перечне оспариваемого товарного знака (1).

Сравнение товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Оспариваемые услуги 43 класса МКТУ (указанные выше) отражают деятельность предприятий общественного питания (в данном случае услуги закусочных, кафе, кафетериев, ресторанов, столовых и баров), которая связана с предоставлением услуг по приготовлению по заказу потребителя различных блюд, в том числе в сочетании с услугами по организации досуга.

Товары 30 класса МКТУ представляют собой объект/продукт производства и реализуются через розничную сеть.

В связи с изложенным сопоставляемые товары 30 класса МКТУ и услуги 43 класса МКТУ (указанные выше) различаются по своей природе, относятся к разному роду деятельности «услуги по приготовлению блюд с организацией отдыха / «продукты питания» и, соответственно, имеют разное назначение, место реализации и круг потребителей, следовательно, оспариваемые услуги 43 класса МКТУ не

является однородными с товарами 30 класса МКТУ (пицца) противопоставленного товарного знака (2).

Довод лица, подавшего возражение, относительно того, сопоставляемые товары и услуги однородны, в связи с тем, что сравниваемые товарные знаки содержат семантически и фонетически тождественные части «PIZZ-» и «ПИЦЦ-», которые ассоциируются с товарами «пицца» и с услугами «пиццерия», не может быть признан убедительным, поскольку носит субъективный характер и не подтвержден документально (например, словарно-справочными источниками информации, социологическим опросом).

В силу изложенного, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №529487 в отношении оспариваемых услуг 43 класса МКТУ (указанных выше) не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является правомерной.

В части представленных лицом, подавшим возражение, распечаток из сети Интернет [1] по использованию оспариваемого товарного знака (1) правообладателем, следует отметить, что оценке подлежат те товары и услуги, в отношении которых представлена правовая охрана данному товарному знаку.

Что касается довода правообладателя относительно того, что действия по подаче ИП Ибатуллиным А.В. настоящего возражения следует расценивать как акт недобросовестной конкуренции, в соответствии со статьей 10bis Парижской Конвенции, то следует отметить следующее. Установление данного факта не относится к компетенции Роспатента, а заключение антимонопольного органа о том, что действия ИП Ибатуллина А.В. в отношении товарного знака по свидетельству №594216 признаны недобросовестной конкуренцией, в материалах возражения отсутствует.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.11.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №529487.