

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.10.2017, поданное компанией Домино'с АйПи Холдер ЛЛК, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015719848 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2015719848, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.06.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.04.2017 о государственной регистрации товарного знака только в отношении услуг 35 класса МКТУ, а в отношении заявленных товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «DOMINO» по свидетельству №485681 с приоритетом от 21.02.2007 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ[1];
- с товарным знаком «ДОМИНО» по свидетельству №485682 с приоритетом от 21.02.2007 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ [2];
- со знаком «DOMINO» по международной регистрации №571098 с конвенционным приоритетом от 21.12.1990 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [3];
- со знаком «DOMINO» по международной регистрации №430366В с приоритетом от 16.05.1997 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [4].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- изучив доводы экспертизы и ссылаясь на пункт 2 статьи 1500 Кодекса, в соответствии с которым в период рассмотрения возражения заявитель может подать выделенную заявку, заявитель просит разделить заявку №2015719848, путем выделения отдельной заявки, включающей товары 30 класса и услуги 43 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.06.2015) поступления заявки №2015719848 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде детали игры в домино, и словесного элемента «Domino's», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Обозначение выполнено в красном, синем, белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается, согласно возражению, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При проведении анализа заявленного обозначения коллегией было установлено, что основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «Domino's». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент занимает доминирующее положение и является наиболее запоминаемым.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «Domino», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана представлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является словесным «ДОМИНО», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] является словесным «DOMINO», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4] является словесным «Domino», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «Domino's»/«Domino»/«ДОМИНО»/«DOMINO».

Так, фонетическое сходство этих элементов обусловлено тождественным составом гласных и очень близким составом согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных знаков не снимает высокой степени фонетического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Семантически сравниваемые обозначения являются тождественными, поскольку заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1, 3, 4] переводятся с английского языка в значении «домино», см. Интернет словари, Яндекс, в свою очередь слово «домино» имеет следующие значения: 1) маскарадный костюм в виде плаща с рукавами и капюшоном; 2) игра в пластинки, на которые нанесены очки, см. Интернет, Толковый словарь Ожегова.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров и услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Услуги 43 класса МКТУ «услуги ресторанов, а именно предоставление пиццы, другой еды и напитков для употребления или на вынос; услуги ресторанов, предлагающих еду на вынос; рестораны осуществляющие доставку еды на дом» заявленного обозначения являются однородными с услугами 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» противопоставленных знаков [1-2], поскольку относятся к услугам в области питания, имеют одно назначение и круг потребителей.

Товары 30 класса МКТУ «пицца готовая, горячие и холодные бутерброды/сэндвичи, хлебные палочки, свежеиспеченные шарики из готового теста и горячие закуски в виде готовой пасты, приготовленные для употребления или на вынос; конфеты, сладости, печенье, творожные пудинги, сладкие ватрушки и хлебобулочные десерты; сушеный перец для использования в качестве приправы» заявленного обозначения, являются однородными товарам 30 класса МКТУ «Coffee, instant coffee, artificial coffee, tea, chocolate, pralines, pastry and confectionery (кофе, растворимый кофе, чай, шоколад, конфеты, выпечка и кондитерские изделия)» противопоставленного знака [3] и товарам 30 класса МКТУ «Thé, pâtes alimentaires, épices, sauces, sel de cuisine, cacao, chocolat, produits de boulangerie et de pâtisserie, levure, levure chimique, poudre à pouding (чай, макароны, специи, соусы, соль, какао, шоколад, продукты хлебобулочных и кондитерских изделий, дрожжи, выпечка порошок, порошок пудинг)» противопоставленного знака [4] поскольку соотносятся как род/вид, относятся к хлебобулочным и кондитерским изделиям, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [1-4] в отношении однородных товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Также, коллегия отмечает, что в возражении не содержится доводов о несогласии с решением экспертизы. Заявитель выразил лишь просьбу о разделении заявки

№2015719848, путем выделения отдельной заявки, включающей товары 30 и услуги 43 классов МКТУ.

Вместе с тем, экспертизой было отказано в выделении отдельной заявки, поскольку услуги 35 класса МКТУ в отношении которых было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, являются однородными товарам 30 и услугам 43 классов МКТУ, указанным в выделенной заявке.

Действительно, товары 30 класса МКТУ «пицца готовая, горячие и холодные бутерброды/сэндвичи, хлебные палочки, свежеиспеченные шарики из готового теста и горячие закуски в виде готовой пасты, приготовленные для употребления или на вынос; конфеты, сладости, печенье, творожные пудинги, сладкие ватрушки и хлебобулочные десерты; сушеный перец для использования в качестве приправы» и услуги 43 класса МКТУ «услуги ресторанов, а именно предоставление пиццы, другой еды и напитков для употребления или на вынос; услуги ресторанов, предлагающих еду на вынос; рестораны осуществляющие доставку еды на дом» представленные в перечне выделенной заявки являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «услуги франчайзинга, а именно помочь в управлении бизнесом по созданию и управлению ресторанами, ресторанами, предлагающими еду на вынос, и ресторанами, осуществляющими доставку еды на дом» оставшимися в рассматриваемой заявке, поскольку имеют одно назначение (ресторанный бизнес), в связи с чем может возникнуть представление о происхождении указанных товаров и услуг из одного коммерческого источника.

Также коллегия отмечает, что на заседании коллегии заявитель представил ходатайство с просьбой о переносе рассмотрения возражения на более поздний срок, мотивированное тем, что ему необходимо получить ответ на жалобу на действия экспертизы по рассматриваемой заявке, а именно на отказ в выделении отдельной заявки из первоначальной, направленную на имя руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Коллегия рассмотрела указанное ходатайство и отказалась в его удовлетворении, поскольку считает, как указано выше, что данные услуги являются однородными, в связи с чем, основания в переносе отсутствуют.

Что касается доводов особого мнения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.02.2018, следует отметить,

что доводы особого мнения повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного исследования.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.10.2017, оставить в силе решение Роспатента от 28.04.2017.