

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 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015719850 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « » по заявке №2015719850, 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 01.02.2017 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 заявленных товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ 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];
- с товарным знаком «ДОМИНО» по свидетельству №351943 с приоритетом от 09.01.2007 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [5].

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

- срок действия противопоставленного товарного знака №351943 истек 09.01.2017, соответственно, льготный период для продления срока действия регистрации истек 09.07.2017. В связи с этим, заявитель просит снять данное противопоставление и полагает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении услуг 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");
- ссылаясь на пункт 2 статьи 1500 Кодекса, в соответствии с которым в период рассмотрения возражения заявитель может подать выделенную заявку, заявитель просит разделить заявку №2015719850, 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 №2015719850 правовая база для оценки охранных способностей 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, изложенным 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.

Смысловое 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 «Домино’с», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение выполнено в красном, синем, белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается, согласно выражению, 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

«Домино’с». 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 предоставлена 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.

Противопоставленный знак [5] является словесным «ДОМИНО», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-5].

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-5] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «Домино’с»/«Domino»/«ДОМИНО»/«DOMINO»/«ДОМИНО».

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.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Словесный элемент «Домино’с» заявленного обозначения состоит из значимого слова «домино» (домино: 1) маскарадный костюм в виде плаща с рукавами и капюшоном; 2) игра в пластинки, на которые нанесены очки, см. Интернет, Толковый словарь Ожегова) и буквы «с», отделенной от слова с применением апострофа. Противопоставленные знаки [2], [5] также состоят из словесного элемента «ДОМИНО», а противопоставленные знаки [1, 3, 4] переводятся с английского языка в значении «домино», см. Интернет, словари.

Таким образом, наличие в заявлении и в противопоставленных обозначениях словесных элементов «Домино», «Domino», имеющих значение в русском и английском языках и хорошо известных российскому потребителю, сближает знаки по семантическому критерию.

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 35 класса МКТУ «услуги франчайзинга, а именно помо́щь в управлении бизнесом по созданию и управлению ресторанами, ресторанами, предлагающими еду на вынос, и ресторанами, осуществляющими доставку еды на дом» 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» заявленного обозначения являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; помо́щь в управлении бизнесом» противопоставленного знака [5] и 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 и имеют одно назначение (ресторанный бизнес), в связи с чем, может возникнуть представление о происхождении указанных услуг из одного коммерческого источника.

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 товарами 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 [1-5] в отношении однородных товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении противопоставленного товарного знака [5] коллегия отмечает следующее.

Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков, и знаков обслуживания Российской Федерации, срок действия противопоставленного товарного знака [5] истек 09.01.2017.

Вместе с тем, данное обстоятельство не приводит к возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, поскольку, как указывалось выше, заявленные услуги 35 класса МКТУ являются однородными с услугами 43 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-2].

Также, коллегия отмечает, что в возражении не содержится доводов о несогласии с решением экспертизы. Заявитель выразил лишь просьбу о разделении заявки №2015719850, 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, как считает заявитель, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как срок действия противопоставленного знака [5] истек, являются однородными товарами 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 помошь в управлении бизнесом по созданию и управлению ресторанами, ресторанами, предлагающими еду на вынос, и ресторанами, осуществляющими доставку еды на дом» рассматриваемой заявки, 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 01.02.2017.