

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 №2015719847 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ДОМИНО'С » по заявке №2015719847, 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 27.02.2017 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 №2015719847, 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 №2015719847 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 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 «ДОМИНО’С» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается, согласно возражению, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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 «», 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.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер в отношении обозначений, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

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 заявлном 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 помочь 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; помочь 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 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 [1-5] 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 №2015719847, 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 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» 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 отказалла 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 27.02.2017.