

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 05.06.2014, поданное Бургановым Михаилом Шавкатовичем, г. Нижний Новгород (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012713253, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012713253 было подано 24.04.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено обозначение *Автопицца*, выполненное оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный текст, буквами русского алфавита зеленого цвета.

Решение Роспатента от 18.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012713253 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы со ссылкой на сайты proslova.ru и dis.academic.ru указано, что заявленное обозначение «Автопицца» представляет собой сложносоставное слово, где «Авто» - первая составная часть сложных слов, а пицца – кушанье, тонкая лепешка из теста с запеченными на ней под соусом кусочками мяса, сыра, овощей, грибов.

На основании указанных определений экспертиза сделала вывод о том, что для всех товаров 29 класса МКТУ, части товаров 30 класса МКТУ (кроме товара «пицца»), части услуг 43 класса МКТУ (аренда помещений для проведения встреч) заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и оказываемых услуг на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, а для остальных товаров и услуг заявленное обозначение не подлежит правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью и указывает на вид, свойство товаров, свойство и назначение услуг.

В палату по патентным спорам 05.06.2014 поступило возражение на указанное решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему.

Заявитель (ИП Бурганов М.Ш.) хорошо известен на российском рынке услуг общественного питания. Созданные им сети пиццерий и суши под обозначениями «Автопицца» и «Автосуши» находят спрос и получают развитие во многих регионах страны. Устойчивый интерес потребителей на услуги сети кафе «Автопицца» и «Автосуши» повлиял на возникновение предложений от третьих лиц, заинтересованных в создании аналогичной сети предприятий быстрого питания под этими обозначениями. Представленные заявителем письма могут служить надлежащим доказательством того, что заявленное обозначение «Автопицца» было известно до подачи заявки на товарный знак.

Заявитель является правообладателем товарного знака «Автосуши» (свидетельство №451427) и полагает, что использование двух сходных по принципу словообразования и восприятию обозначений «Автосуши» и

«Автопицца» способствует повышению степени узнаваемости последнего и влияет на приобретение им различительной способности.

Сеть кафе «Автосуши» стала первым масштабным проектом заявителя, а сеть кафе «Автопицца» стала следующим шагом в развитии идеи о единой линейке товаров и услуг, вызывая в сознании потребителя устойчивые ассоциации с единым производителем (услугодателем) в лице заявителя.

Указанному обстоятельству активно способствовало совместное использование этих обозначений как при внешнем и внутреннем оформлении самих кафе, так и в рекламе, в том числе на вывесках, баннерах, растяжках в местах проведения мероприятий, участником и спонсором которых становился заявитель.

По мнению заявителя, заявленное обозначение «Автопицца» для услуг кафе носит фантазийный характер и не имеет устойчивой практики использования в русском языке применительно к заведениям общественного питания.

Фантазийность заявленного обозначения обусловлено тем, что слово АВТО, будучи первой составной частью сложных слов, имеет несколько значений: автоматический; относящийся к автомобилям, автомобильному транспорту, автомобильный; свой, относящийся к себе.

Сочетание слов, от которых образовано обозначение «Автопицца», дает полученной комбинации фантазийное значение, которое будет вызывать различные ассоциации при восприятии его потребителем. Кроме того, заявленное обозначение представлено в оригинальной шрифтовой манере и цветовой гамме, что также способствует его запоминаемости потребителем.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «пицца» и заявленных услуг 43 класса МКТУ, за исключением услуги «аренда помещений для проведения встреч».

К возражению приложены следующие материалы:

- результаты поиска в поисковой системе Яндекс по запросу «автопицца»;
- фотографии и рекламные материалы, свидетельствующие о совместном использовании заявленного обозначения «Автопицца» и товарного знака «Автосуши»;
- благодарственные письма, грамоты, дипломы;
- распечатка информации из базы данных Роспатента о товарном знаке «АВТОСУШИ» по свидетельству №451427;
- договоры аренды;
- договоры поставки, товарные накладные, счета-фактуры на поставку оборудования для кафе;
- письма лиц, заинтересованных в открытии кафе «Автопицца».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления (24.04.2012) заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, введенные в действие 10.05.2003 (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.

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 (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Как указано выше, заявленное обозначение **Автопицца** включает словесный элемент «Автопицца», выполненный оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный текст, буквами русского алфавита зеленого цвета.

Словесный элемент «АВТОПИЦЦА» образован соединением двух слов, первое из которых, как справедливо указано в возражении, является составной частью сложных слов, соответствующих по значению словам:

- свой, собственный или основе само..., например - автобиография, автогравюра;
- автоматический, например – автоблокировка;
- автомобильный, автомобиль, например – автогараж, автоцистерна.

(см. <http://proslova.ru> . Словарь иностранных слов).

Таким образом, первая часть слова «Автопицца» имеет несколько значений (автоматический; относящийся к автомобилям, автомобильному транспорту, автомобильный; свой, относящийся к себе), в силу чего в сочетании со второй частью слова, представляющей собой название блюда, которое включено в состав товаров 30 класса МКТУ в качестве наименования товара, заявленное обозначение не может восприниматься как прямое указание на вид товара, поскольку требует дополнительных рассуждения и домысливания, вызывая в сознании потребителя только ассоциативные представления, связанные с названием блюда «пицца».

Ограничение заявителем перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, только товаром 30 класса МКТУ «пицца», снимает основания для признания заявленного обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, предусмотренные пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается услуг 43 класса МКТУ, то смысловое значение заявленного обозначения, требующее дополнительных рассуждений и домысливания, не дает оснований для вывода об описательном характере обозначения, поскольку это слово не указывает ни на вид оказываемых услуг, ни на их назначение или какую-либо другую характеристику услуг.

Указанное обуславливает отсутствие оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака «Автопицца», предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, представленные заявителем материалы свидетельствуют, что заявленное обозначение «Автопицца» с ноября 2010 года интенсивно использовалось для маркировки услуг, оказываемых предприятием общественного питания (пиццерией), в силу чего на дату подачи заявки заявленное обозначение приобрело известность и воспринималось потребителем как товарный знак заявителя.

Коллегия также приняла во внимание, что заявитель является правообладателем товарного знака «АВТОСУШИ» по свидетельству №451427, ранее зарегистрированного в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, которое использовалось заявителем совместно с обозначением «Автопицца» для маркировки услуг предприятия общественного питания. Сходный принцип словообразования обозначений «Автопицца» и «Автосуши» позволяет воспринимать заявленное обозначение как продолжение серии знаков, предназначенных для маркировки сети кафе быстрого питания, принадлежащих заявителю.

Таким образом, коллегия полагает, что обозначение «АВТОПИЦЦА» в целом соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ «пицца» и услуг 43 класса МКТУ, относящихся к деятельности предприятий общественного питания.

Учитывая вышеизложенное,
палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 05.06.2014, отменить решение Роспатента от 18.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012713253.