

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

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 25.01.2019, поданное ЗАО «Мясная галерея», г.Владимир (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017730172, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « » по заявке № 2017730172 с приоритетом от 26.07.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 29, 30, 43 классов МКТУ.

Роспатентом 08.10.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017730172.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части вышеуказанных товаров и услуг 29, 30, 43 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «Пицца с ветчиной и грибами» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладают различительной способностью.

В отношении другой части товаров и услуг 29, 30, 43 классов МКТУ, не относящихся к изготовлению и реализации пиццы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на

основании п.3 ст.1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида и назначения товаров и услуг.

Кроме того, заявленное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «Чизи», сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком



«Чизи», содержащим словесный элемент «Чиззи» по свидетельству №404514, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.01.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен исключить из заявленного перечня товары и услуги 29, 30, 43 классов МКТУ, указанные в решении Роспатента 08.10.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017730172, не соответствующие пункту 3 статьи 1483 Кодекса;

- вместе с тем, заявитель не согласен с исключением из заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ «пицца», поскольку заявленное обозначение напрямую ассоциируется у потребителя с данным товаром и не способно ввести потребителя в заблуждение относительно данного вида товаров.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017730172 с включением в перечень товаров 30 класса МКТУ товар «пицца».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.07.2017) поступления заявки №2017730172 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной

регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относиться, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 34 Правил, указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 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, указанные в пунктах 42 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Согласно описанию, приведенному в заявке №2017730172, на регистрацию в



качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение « », представляющее собой стилизованное изображение круглой пиццы, летящей по

диагонали слева направо снизу вверх, с поднятыми вверх крыльями, стекающими с пиццы «сырными струями», с вытянутым из пиццы куском и изображенным на нем грибом. В центральной части обозначения расположены в две строки словесные элементы «Чизи», «Пицца», чуть ниже размещено словосочетание «С ветчиной и грибами». Правовая охрана товарного знака испрашивается в желтом, оранжевом, розовом, черном, белом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 29, 30, 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал следующее.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Пицца с ветчиной и грибами» указывают на вид и состав товаров и услуг 29, 30, 43 классов МКТУ, приведенных в решении Роспатента 08.10.2018, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В отношении остальных заявленных товаров и услуг 29, 30, 43 классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида и свойств товаров (услуг) в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса. С данным выводом экспертизы заявитель выразил свое согласие.

Вместе с тем, заявленное обозначение содержит в себе стилизованное изображение пиццы, а также словесные элементы «пицца», в этой связи коллегия пришла к выводу о том, что заявленное комбинированное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «пицца», как не противоречащее пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то в связи с тем, что заявителем оспаривается отказ в государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 30



класса МКТУ «пицца», товарный знак «Чиззи» по свидетельству №404514, зарегистрированный ранее в отношении не однородных товаров 29 класса МКТУ, может быть снят в качестве противопоставления.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по заявке №2017730172 в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо, масло оливковое пищевое; пюре томатное; масло подсолнечное пищевое; ветчина; оливки консервированные; масло оливковое пищевое; пикули; сок томатный для приготовления пищи; трюфели консервированные; грибы консервированные; мясо консервированное; паста томатная; артишоки консервированные; кукуруза сахарная, обработанная», товаров 30 класса МКТУ «пицца, мука и зерновые продукты; сахар, дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; специи; капресы; перец душистый; мука пищевая; мука пшеничная; соусы [приправы]; соус томатный; майонез; соус соевый; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; травы огородные консервированные [специи]; соусы для пасты; тесто готовое», услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; закусочные; услуги баров» с исключением из правовой охраны словесных элементов «Пицца с ветчиной и грибами».

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.01.2019, изменить решение Роспатента от 08.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017730172.