

**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 № 2017734414, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2017734414 с приоритетом от 23.08.2017 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 № 2017734414.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ «пицца» с исключением из правовой охраны всех слов, букв, элемента ®, реалистического изображения пиццы, ветчины, грибов, сыра, листьев петрушки, формы развернутой упаковки на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладают различительной способностью.

В отношении остальных товаров 30 класса МКТУ (например, «мороженое», «леденцы», «чай»), всех товаров и услуг 29, 43 классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида и свойств товаров, оказываемых услуг (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

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 с исключением из правовой охраны всех элементов, указанных в решении Роспатента 08.10.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017734414, кроме словесных элементов «Горячая штучка», «Чизи», так как они носят фантастический характер по отношению к товару 30 класса МКТУ «пицца»;
- заявитель является правообладателем серии товарных знаков по свидетельствам №№455321, 519152, объединенных охраноспособным словесным элементом «Горячая штучка», в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017734414 с включением словесных элементов «Горячая штучка» и «Чизи» в качестве охраноспособных элементов обозначения.

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

С учетом даты (23.08.2017) поступления заявки №2017734414 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2017734414 заявлено



комбинированное обозначение «», представляющее собой изображение развернутой упаковки для пиццы, имеющей форму квадрата, на которой размещено реалистическое изображение пиццы с различными ингредиентами в виде ветчины, грибов, сыра, листьев петрушки и иными

изобразительными элементами, и также включающими словесные элементы «Чизи», «пицца», «Горячая штучка», «с ветчиной и грибами», «ооочень много сыра», «не надо мыть посуду», «Готовить в духовке», «пицца на подложке из пергамента», элемента ®. Правовая охрана товарного знака испрашивается в желтом, оранжевом, розовом, черном, белом, красном, желто-оранжевом, светло-коричневом, золотисто-коричневом, бело-сером, зеленом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 29, 30, 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «пицца», указывает на вид товаров 30 класса МКТУ «пицца», следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении данных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В отношении остальных заявленных товаров 30 класса МКТУ, всех товаров и услуг 29, 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.

Кроме того, экспертизой был выявлен сходный до степени смешения



товарный знак «Чиззи» по свидетельству №404514, правовая охрана которого не распространяется на товары 30 класса МКТУ.

Товары 29 класса МКТУ «молоко; молоко соевое [заменитель молока]; продукты молочные; простокваша; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сыры; творог соевый», указанные в перечне противопоставленного товарного знака не являются однородными заявлением товарам 30 класса МКТУ «пицца», что является очевидным.

В этой связи, противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №404514 не является препятствием для регистрации заявленного

обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «пицца», поскольку не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Следует также указать, что словесный элемент «Чизи» заявленного обозначения означает «1. Что-то очень милое, сентиментальное, запредельно романтическое, 2. Девушка высшего сорта» (см. сведения из сети Интернет, myslang.ru/slovo/chizi). Семантика словесного элемента «Чизи» позволяет коллегии сделать вывод о его охраноспособности, поскольку оно является нейтральным по отношению к товарам 30 класса МКТУ «пицца» и соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Содержащийся в составе заявленного комбинированного обозначения словесный элемент «Горячая штучка» является фантазийным обозначением, обладающим различительной способностью и не указывающим на какие-либо характеристики товаров 30 класса МКТУ «пицца».

Указанное подтверждается тем, что заявитель обладает исключительными

правами на товарные знаки «Горячая штучка», «Горячая штучка» по свидетельствам №№455321, 519152, зарегистрированные, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ «пицца», в которых словесный элемент «Горячая штучка» является охраноспособным элементом обозначений.

Таким образом, словесный элемент «Горячая штучка» заявленного обозначения соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно иных неохраноспособных элементов обозначения, указанных в решении Роспатента 08.10.2018, заявитель выразил свое согласие.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по заявке №2017734414 в отношении товаров 30 класса МКТУ «пицца» с исключением из правовой охраны реалистического изображения пиццы, ветчины, грибов, сыра, листьев петрушки, формы развернутой упаковки, элемента ®, всех букв, слов, кроме «Чизи», «Горячие штучки».

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 № 2017734414.