


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 20.07.2015, поданное ООО «Пиццерия», г. Псков (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 24.03.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012735875, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012735875 подано 20.09.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение , включающее многоугольник красного цвета с обрамлением черной линией и надписью в нижней части – «КАФЕ», на фоне которого изображена лента с надписью «МОЯ ИТАЛИЯ» и две виноградные лозы, симметрично расположенные относительно оси композиции. Правовая охрана товарного знака испрашивается в красном, зелёном, жёлтом, чёрном, белом цветовом сочетании.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака было принято 24.03.2015 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 43 класса

МКТУ «кафе, в том числе кафе-пиццерии». Словесный элемент «КАФЕ» признан неохраняемым элементом в составе товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как представляющий собой видовое наименование предприятия, при этом для товаров и услуг, не относящихся к услугам кафе, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку является ложным.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что в отношении услуг, не относящихся к услугам кафе, заявленное обозначение, включающее словесный элемент «МОЯ ИТАЛИЯ», способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения (происхождения) изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги) на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности от 20.07.2015, заявитель выразил несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

В возражении приведены следующие доводы:

- заявитель полагает, что словосочетание «МОЯ ИТАЛИЯ» используется в заявленном обозначении не в прямом, а в переносном смысле, вызывая в сознании потребителя только ассоциации с Итальянской Республикой, в связи со специфическим характером товаров и услуг, т.е. характерные для Италии продукты (пицца и иные мучные, хлебобулочные и десертные изделия и торговля ими) а также итальянский стиль оказываемых услуг;

- поскольку словесный элемент «МОЯ» указывает на то, что товары и услуги происходят не от какого-то производителя товаров и услуг из Италии, а от самого заявителя, то вывод экспертизы о ложном семантическом указании на место производства товаров и услуг представляется ошибочным;

- заявитель полагает нелогичным принятие решения о регистрации заявленного обозначения со словесными элементами «МОЯ ИТАЛИЯ» в отношении части услуг 43 класса МКТУ и отказ в регистрации для остальных товаров и услуг, мотивированный ложным семантическим указанием на место их производства;

- заявитель согласен с доводом экспертизы о ложном характере товаров и услуг, не связанных с услугами кафе, мотивированный включением этого элемента в состав заявленного обозначения, и полагая, что этот элемент не занимает доминирующего положения, просит внести изменения в заявленное обозначение, исключив из него этот элемент.

- заявитель полагает, что исключение и композиции заявленного обозначения словесного элемента «КАФЕ» позволит принять решение о регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

По просьбе заявителя в заявленное обозначение 10.12.2015 были внесены изменения, касающиеся исключения словесного элемента «КАФЕ» из его композиции.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.09.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты

производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.


В соответствии с пунктом 3 (1) 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.

В соответствии с пунктом 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.

После внесения изменений заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение  , включающее многоугольник красного цвета с обрамлением черной линией, на фоне которого изображена лента с надписью «МОЯ ИТАЛИЯ» и две виноградные лозы, симметрично расположенные относительно оси композиции.

В связи с внесенными изменениями в заявленное обозначения словесный элемент «КАФЕ», указывающий на видовое наименование предприятия, исключен и из него, и, соответственно, отсутствуют основания для ограничения заявленного перечня товаров и услуг только товарами и услугами, относящимися к услугам кафе.

Что касается словосочетания «МОЯ ИТАЛИЯ», включенного в состав заявленного обозначения, то оно воспринимается как образное выражение, употребляемое в переносном смысле как указание на то, что товары (например, пицца, хлебобулочные и макаронные изделия, и т.п.) и услуги (в том числе, относящиеся к продвижению этих товаров и организации питания и развлечения в пиццериях), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, обладают итальянской спецификой и выполнены в итальянском стиле.

Учитывая известность итальянской кухни и товаров итальянского происхождения (пицца, хлебобулочные и макаронные изделия, и т.п.) во всем мире, традиционность восприятия потребителем объектов общественного питания, в названиях которых используются наименования государств или их производные, а также специфику заявленных товаров и услуг, коллегия полагает, что возможность возникновения прямых ассоциаций с Италией как с местом нахождения производителя заявленных товаров и услуг маловероятна.

Отсутствие подобных ассоциаций также усиливается включением в заявленное обозначение местоимения «МОЯ» и использованием букв русского алфавита.

Таким образом, коллегия не видит препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.07.2015, изменить решение Роспатента от 24.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012735875.