

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 12.10.2023, поданное Ропай О.В., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022761030 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**PICCO D'ORO**» по заявке №2022761030, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.08.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.07.2023 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В частности, было указано, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со словесным элементом «ПИКАДОР», положенным в основу серии товарных знаков (знаков обслуживания), зарегистрированных на имя ООО

«Петропродукт-Отрадное», Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ (свидетельство №196470 (1) с приоритетом от 04.08.1999, свидетельство №232513 (2) с приоритетом от 22.12.2000, свидетельство №221129 (3) с приоритетом от 12.02.2001).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки (1-3) не являются сходными до степени смешения;

- смысловой критерий может выступать в качестве самостоятельного признака, на основании которого может быть сделан вывод о несхождении словесных обозначений в целом. Заявленное обозначение «PICCO D'ORO» переводится с итальянского языка как «золотой пик», «золотая вершина (горы)». Обозначение может вызывать ассоциации с вершиной горы из золота, с пиком горы золотистого цвета, с вершиной горы, золотой от лучей солнца и иные ассоциации. Слово «пикадор» имеет значение «вооруженный пикой всадник, участвующий в бое быков». Обозначение вызывает ассоциации с всадником с пикой, корридой. Обозначения обладают разным смыслом, вызывают разные смысловые ассоциации у потребителей, на основе которых формируются различные смысловые образы, заложенные в сравниваемых обозначениях;

- заявленное обозначение «PICCO D'ORO» состоит из 2 слов, 4 слогов, 9 букв, произносится как [п'ик-ко д'о-ро]. Противопоставленные знаки «ПИКАДОР» состоят из 1 слова, 3 слогов и 7 букв, произносятся как [п'и-ка-д'ор]. Обозначения отличаются количеством слов, слогов, букв. Не совпадает ни один из слогов. Обозначения имеют разное звучание из-за количества слов: в заявленном обозначении между словами есть интонационная пауза. Отличается ударение в обозначениях;

- заявленное обозначение и знаки по свидетельствам №196470, №232513 имеют графические отличия, обусловленные наличием в их составе различного количества слов, различной длиной их словесных элементов, а также ввиду

использования различных алфавитов, буквами которого они написаны. Товарный знак по свидетельству №221129 является комбинированным и кроме отличий, перечисленных выше, он отличается наличием оригинального изображения, которое существенно влияет на восприятие обозначения потребителями. Изобразительный элемент отражает смысл словесного элемента “пикадор”, усиливает ассоциации потребителей с всадником корриды;

- на основании приведенного сравнения можно сделать вывод, что обозначения не могут быть перепутаны потребителями. Ни один потребитель не подумает, что обозначения могут принадлежать одной компании;

- правообладатель противопоставленных знаков ООО “Петропродукт-Отрадное” не использует обозначение “ПИКАДОР” в отношении услуг 42 класса МКТУ, в чём можно убедиться, проведя поиск в Интернете;

- противопоставленные знаки (1-3) не образуют серию знаков, так как знаки по свидетельствам №196470 и № 232513 являются тождественными. Поэтому нельзя говорить о наличии трёх товарных знаков, в основе которых лежит один элемент, так как такая формулировка предполагает, что товарные знаки в серии должны друг от друга отличаться.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 17 апреля 2023 по заявке №2022761030;
2. Ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 12 мая 2023 по заявке №2022761030;

3. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 12 июля 2023 по заявке № 2022761030.

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

С учетом даты (31.08.2022) поступления заявки №2022761030 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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 определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

PICCO D'ORO

Заявленное обозначение «PICCO D'ORO» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены знаки (1-3), правообладателем которых является одно лицо – ООО «Петропродукт-Отрадное».

Противопоставленный знак «**ПИКАДОР**» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении, в том числе, услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «**ПИКАДОР**» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении, в том числе, услуг 42 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «**ПИКАДОР**» (3) является комбинированным и состоит из словесного элемента «пикадор», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также из помещенного над ним изобразительного элемента в виде стилизованного изображения всадника на коне, всадник держит в руках пику. Правовая охрана знаку (3) предоставлена в отношении, в том числе, услуг 42 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В сравниваемых обозначениях основными индивидуализирующими элементами являются словесный элемент «PICCO D'ORO» заявленного обозначения, а также словесный элемент «ПИКАДОР», положенный в основу серии знаков правообладателя противопоставленных регистраций. Именно упомянутые

элементы «PICCO D'ORO» и «ПИКАДОР» обуславливают индивидуализирующую функцию знаков.

Заявленное обозначение «PICCO D'ORO» и противопоставленные ему знаки «ПИКАДОР» (1-3) обладают высокой степенью фонетического сходства. Указанное обусловлено тем, что они включают в свой состав совпадающие по произношению звуки (п, и, к, д, о, р), расположенные в одинаковой последовательности. В том случае, если слово «PICCO» заявленного обозначения прочитывается с ударением на первый слог, то конечная буква «О», находящаяся в редуцированной позиции, будет прочитываться как «А». Указанное сближает произношение сравниваемых обозначений и сводит их фонетические различия к минимуму. Так, отличающейся является только конечная буква «О» в заявленном обозначении и удвоенная буква «С» в слове «PICCO», чего, по мнению коллегии, явно недостаточно, чтобы обеспечить принципиальные фонетические отличия между заявленным обозначением и знаками (1-3).

Относительно семантического критерия сходства сравниваемых обозначений было установлено следующее. Согласно словарно-справочным источникам информации (см. www.dic.academic.ru) словесный элемент «пикадор» знаков (1-3) имеет значение «вооруженный пикой всадник, участвующий в бое быков». Что касается заявленного обозначения «PICCO D'ORO», то, как указывается в возражении, данные словесные элементы относятся к лексике итальянского языка и переводятся на русский язык как «золотой пик», «золотая вершина (горы)», в связи с чем, по мнению заявителя, заявленное обозначение отличается семантически от знаков (1-3). Вместе с тем, коллегия усматривает, что данное значение слов «PICCO D'ORO» вряд ли знакомо российскому потребителю, как правило, не владеющему итальянским языком. С возражением не представлено данных о количестве людей, проживающих в Российской Федерации и знающих итальянский язык, об уровне распространенности данного языка. При этом, по мнению коллегии, в силу высокой степени фонетического сходства заявленного обозначения и знаков (1-3) нельзя полностью исключать возможность их восприятия в одном и том же семантическом значении, связанном с всадником.

Заявленное обозначение и знаки (1-3) имеют графические отличия, заключающиеся в исполнении их буквами различных алфавитов, наличии в составе знака (3) изобразительного элемента. Вместе с тем, заявленное обозначение и знаки (1-2) выполнены стандартным шрифтом и не имеют какой-либо дополнительной графической проработки, в этой связи визуальный признак сходства имеет, в данном случае, второстепенную роль.

С учетом вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков (1-3) в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Услуги 43 класса МКТУ «дома для престарелых; услуги детских садов [яслей]» заявленного обозначения и знаков (1-2) идентичны.

Услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги кальянных; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых» заявленного обозначения идентичны или однородны услугам 42 класса МКТУ «кафе; рестораны, в том числе самообслуживания» знака (1), услугам 42 класса МКТУ «буфеты; закусовые; кафетерии; обслуживание баров; обслуживание обедов, свадеб и т.д.» знака (2), услугам 42 класса МКТУ «буфеты; закусовые; кафе; кафетерии; обслуживание баров; обслуживание обедов, свадеб и т.д.; рестораны» знака (3). Сравниваемые услуги однородны по роду (услуги предприятий общественного питания) и назначению (обеспечение едой и напитками).

Заявленные услуги 43 класса МКТУ («аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда помещения для проведения встреч; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» могут являться сопутствующими, взаимодополняемыми с вышеупомянутыми услугами 42 класса МКТУ

противопоставленных знаков (1-3). Кроме того, сравниваемые виды услуг могут исходить из единого источника происхождения, чем обусловлена их однородность.

Услуги 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; мотели; пансионаты; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице» однородны услугам 42 класса МКТУ «бронирование мест для временного проживания; гостиницы; дома отдыха; обеспечение временного проживания; санатории; туристические базы; услуги мотелей» знаков (2-3). Сравнимые услуги относятся к услугам по обеспечению временного пребывания, которые имеют одинаковые цели оказания.

Однородными являются и услуги 43 класса МКТУ «пансионаты для животных; услуги приютов для животных» заявленного обозначения и услуги 42 класса МКТУ «пансионаты для животных» знаков (2-3). Данные услуги направлены на обеспечение проживанием животных, могут быть оказаны одним лицом в отношении одного круга потребителей.

Услуги 43 класса МКТУ «аренда мебели; аренда офисной мебели» заявленного обозначения и услуги 42 класса МКТУ «прокат стульев, столов» знаков (2-3). Сравнимые услуги объединены одной родовой группой - услуги по прокату мебели, могут исходить из одного коммерческого предприятия, что свидетельствует об их однородности.

Что касается заявленных услуг 43 класса МКТУ «аренда кухонных раковин», то они однородны услугам 42 класса МКТУ «прокат санитарно-технического оборудования» знаков (2-3). Ввиду того, что данные услуги могут быть

взаимодополняемыми, оказываться совместно, они признаются однородными между собой.

По мнению коллегии, однородными являются и заявленные услуги 43 класса МКТУ «аренда переносных кабинок для переодевания» и услуги 42 класса МКТУ «прокат переносных сооружений» знаков (2-3). Данные услуги могут быть оказаны одним предприятием для одних и тех же потребителей.

Однородность упомянутых услуг в возражении не оспаривается.

В отношении анализа однородности услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-3), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (1-3) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых услуг, что может привести к высокой вероятности смешения данных услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

Необходимо отметить, что противопоставленные знаки (1-3) образуют собой серию знаков, принадлежащих одному лицу и объединенных элементом «ПИКАДОР». Указанное относится к обстоятельствам, повышающим вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (1-3). При этом, довод заявителя о том, что знаки (1-2) являются тождественными, в связи с чем не образуют серию знаков ООО «Петропродукт-Отрадное», является неубедительным, поскольку к серии знаков одного лица относятся знаки, объединенные сильным элементом, в основе которых лежит один элемент (в рассматриваемом случае – ПИКАДОР).

С учетом вышеизложенного, заявленного обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указывается на отсутствие использования противопоставленных знаков (1-3) его правообладателем, в связи с чем, по мнению заявителя, отсутствует вероятность смешения сравниваемых видов услуг в гражданском обороте Российской Федерации. Однако, данный довод не может быть принят во внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливает тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрированы противопоставленные знаки (1-3).

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.10.2023, оставить в силе решение Роспатента от 12.07.2023.