

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 16.10.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Нью-Йорк Пицца», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015722508 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2015722508 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 21.07.2015 на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «NEW YORK PIZZA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.06.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было отмечено, что заявленное обозначение состоит только из неохраноспособных элементов, так как слово «PIZZA» (в переводе с английского языка – «пицца») характеризует товары 30 класса МКТУ «пицца», указывая на их вид, и все приведенные в заявке услуги, как связанные с данным товаром (сопутствующие услуги), а словосочетание «NEW YORK» будет воспринято потребителями в качестве географического указания на город Нью-Йорк – крупнейший город в США.

В данном заключении также указано, что в составе заявленного обозначения слово «PIZZA» способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида иных товаров и услуг, а географическое наименование «NEW YORK» – относительно места нахождения заявителя, поскольку его местом нахождения является г. Новосибирск.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.10.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.06.2017.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования для индивидуализации сети ресторанов быстрого питания (пиццерий) несколькими различными юридическими лицами, связанными между собой и объединенными в единый холдинг, и не будет вводить в заблуждение потребителя, поскольку производство соответствующих товаров и оказание соответствующих услуг осуществляются в известных для потребителей определенных местах в Российской Федерации, а не в США, причем пицца является национальным блюдом Италии и не имеет никакого отношения к Нью-Йорку и США.

В возражении также отмечено, что заявителю принадлежит целый ряд иных товарных знаков.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

Заявителем были приложены к возражению, в частности, копии учредительных документов заявителя и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о данном юридическом лице [1], копии рекламных публикаций о сети пиццерий на сайтах и в газетах города Новосибирска [2], копии фотографий пиццерий и упаковок их товаров [3], копия отчета по результатам социологического исследования [4], распечатки сведений о принадлежащих заявителю товарных знаках [5].

На заседании коллегии, состоявшемся 15.03.2018, заявителем было представлено ходатайство об ограничении приведенного в заявке перечня товаров и услуг только товарами 30 класса МКТУ «пицца» и всеми заявленными услугами 35, 39, 43 классов МКТУ, а также представлены распечатки публикаций в СМИ о сети ресторанов в различных регионах России [6], фотографии ресторанов в различных регионах России [7], копии договоров коммерческой концессии заявителя и договоров поставки в связи с деятельностью сети ресторанов в различных регионах России [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (21.07.2015) правовая база для оценки охноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 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.

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.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «NEW YORK PIZZA». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается, согласно ходатайству заявителя от 15.03.2018, в отношении товаров 30 класса МКТУ «пицца» и всех приведенных в заявке услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящее в его состав слово «PIZZA» в переводе с английского языка действительно означает «пицца» (см. <https://translate.academic.ru/PIZZA/en/ru/>), а словосочетание «NEW YORK» является географическим наименованием крупнейшего города и штата Нью-Йорк в США (см. <https://translate.academic.ru/NEW%20YORK/en/ru/>).

Исходя из вышеуказанного соответствующего смыслового значения, слово «PIZZA» характеризует товары 30 класса МКТУ «пицца», напрямую указывая, собственно, на их вид, ввиду чего оно может быть включено в товарный знак в отношении именно этого товара только в качестве неохраняемого элемента.

Вместе с тем, товары 30 класса МКТУ «пицца» весьма популярны в различных странах мира, в том числе и в России, и, как правило, изготавливаются по месту нахождения соответствующих ресторанов-пиццерий и не подлежат перевозке на дальние расстояния (в другие страны и города), в силу чего словосочетание «NEW YORK», как географическое наименование, для этих конкретных товаров, изготавливаемых в России, очевидно, является неправдоподобным в качестве географического указания на место их изготовления, то есть будет восприниматься российскими потребителями исключительно как фантазийное обозначение и, следовательно, способно индивидуализировать такие товары заявителя.

К тому же, им были представлены документы [1 – 8], которыми подтверждается факт определенной известности российским потребителям товаров 30 класса МКТУ «пицца», индивидуализируемых заявленным обозначением и вводимых в гражданский оборот в различных регионах Российской Федерации уже в период ранее даты подачи заявки, что свидетельствует о наличии у него различительной способности для этих товаров.

Так, данные товары изготавливались, собственно, в различных ресторанах-пиццериях, связанных между собой и объединенных, на основании договоров коммерческой концессии заявителя [8], в единый холдинг – сеть ресторанов быстрого питания (пиццерий) под названием «NEW YORK PIZZA», тождественным заявленному обозначению, что свидетельствует о наличии у него различительной способности также и для всех приведенных в заявке услуг, которые относятся к деятельности таких заведений общественного питания, представляя собой оказываемые ими услуги, в частности, по обеспечению посетителей различными продуктами и напитками, а также по их упаковке, доставке и розничной продаже покупателям.

При этом все составляющие заявленное обозначение элементы сами по себе никак не являются характеризующими соответствующие услуги, а именно указывающими, собственно, на их вид, свойства или видовое наименование предприятия, то есть они являются фантазийными и, следовательно, способными индивидуализировать эти услуги.

Таким образом, коллегия, с учетом вышеотмеченных фактических обстоятельств и представленных документов [1 – 8], пришла к выводу об отсутствии каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке услуг 35, 39 и 43 классов МКТУ, а также усматривает возможность предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 30 класса МКТУ «пицца» с включением в товарный знак словесного элемента «PIZZA», на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как неохраняемого элемента для этих товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.10.2017, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015722508.