

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 от 24.08.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Моррис», г. Пермь, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007705502/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению по указанной заявке в качестве товарного знака с приоритетом от 01.03.2007 испрашивалось на имя ООО «Моррис» в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 43 и 45 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительные элементы в виде стилизованного изображения изогнутой ленты и изображения круга с вырезанным и выдвинутым сектором и фигурами, а также словесный элемент «Viva la Pizza», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского языка. Обозначение выполнено в красном, зеленом, желтом, коричневом и черном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 15.02.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно услуг, так как в состав заявленного обозначения входит словосочетание иностранного происхождения, в силу чего у потребителя могут возникнуть ассоциации с

иностранным происхождением услуг, что не соответствует действительности. В заключении экспертизы также указано, что слово «Pizza», представляя собой наименование определенного вида товара (пицца), является элементом, характеризующим часть услуг, приведенных в заявке, то есть является неохраноспособным для этих услуг, а для другой части услуг, не связанных с указанным видом товара, данный элемент и, соответственно, заявленное обозначение в целом являются ложными.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.08.2010, в котором выражено несогласие с решением Роспатента от 15.02.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное комбинированное обозначение имеет в целом законченное композиционное решение и выполнено в оригинальной цветовой гамме;
- 2) словосочетание «Viva la Pizza» в переводе на русский язык означает «Да здравствует пицца», причем слова «Viva» и «Pizza» имеют одинаковые значения во многих языках мира и являются распространеными международными словами – понятны российскому потребителю, а итальянское национальное блюдо «pizza» («пицца») распространено практически по всему миру, в силу чего заявленное обозначение не может ассоциироваться с какой-либо конкретной страной и, соответственно, вводить потребителя в заблуждение относительно происхождения услуг;
- 3) Роспатентом было зарегистрировано большое количество товарных знаков, содержащих слово «Pizza», в том числе на имя российских компаний;
- 4) поскольку заявленное обозначение используется только в отношении услуг 43 класса МКТУ «кафе; услуги по приготовлению блюд, а именно, пиццы и доставки ее на дом», предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается только в отношении этих услуг – заявляется соответствующее ходатайство о внесении изменений в перечень услуг, приведенный в заявке;
- 5) ООО «Моррис» входит в группу компаний «Алендвик»;

6) ЗАО «Алендвик» имеет в Перми, Пермском крае и в других городах России широкую сеть кафе и ресторанов быстрого питания («fast food») и, в частности, пиццерий (кафе итальянской кухни) под названием «Viva la Pizza»;

7) ЗАО «Алендвик» – оператор фуд-корта, размещающегося в крупных торгово-развлекательных центрах, предоставляющего максимальный спектр услуг в области общественного питания и привлекающего широкую аудиторию потребителей, объединяя несколько различных брендов на одной площади – «Баскин Роббинс», «Цыплята по-английски», «Пельмешки без спешки», «Кофе-Эксперт», «Steak House», «Суши Сан», «Вкус странствий» и, в частности, «Viva la Pizza»;

8) ЗАО «Алендвик» – член Пермской гильдии добросовестных предприятий и Пермской торгово-промышленной палаты, участник международных отраслевых выставок, известный специалистам франчайзинга в России, странах ближнего и дальнего Зарубежья;

9) постоянная информационная поддержка услуг кафе «Viva la Pizza» осуществляется на Интернет-сайте ЗАО «Алендвик» – «www.alendvic.ru» (домен зарегистрирован в 2005 году);

10) служба доставки ЗАО «Алендвик» принимает заказы на пиццу и пасты «Viva la Pizza» по телефону и через Интернет;

11) на дату подачи заявки у потребителей уже существовала устойчивая ассоциативная связь вышеуказанных услуг, оказываемых под обозначением «Viva la Pizza», с конкретным производителем – ЗАО «Алендвик», что подтверждается результатами социологического опроса, проведенного в 2005 году, и сведениями из печатных и электронных средств массовой информации, датированными 2005 – 2007 годами, то есть потребителю на дату подачи заявки было известно, что владельцем кафе «Viva la Pizza» является российская компания;

12) заявленное обозначение в результате его длительного и интенсивного использования ЗАО «Алендвик» до даты подачи заявки приобрело

различительную способность – начиная с 2005 года широко используется им на территории России для индивидуализации его услуг («кафе; услуги по приготовлению блюд, а именно, пиццы и доставки ее на дом»), в связи с чем право на регистрацию товарного знака по заявке ООО «Моррис» передает ЗАО «Алендвик» – заявляется соответствующее ходатайство о внесении изменений в наименование заявителя по заявке.

С учетом изложенных доводов в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака на имя ЗАО «Алендвик» в отношении услуг 43 класса МКТУ «кафе; услуги по приготовлению блюд, а именно, пиццы и доставки ее на дом».

К возражению приложены материалы, содержащие сведения о деятельности ЗАО «Алендвик» на территории России, в частности, в период, предшествующий дате подачи заявки, – результаты социологического опроса, рекламные проспекты, копии публикаций в печатных и электронных средствах массовой информации и иные материалы из Интернета [1].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 29.09.2010, ООО «Моррис» в соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса заявило ходатайство от 28.09.2010 о внесении изменений в материалы заявки, а именно, в сведения о заявителе (наименование заявителя и его почтовый адрес) в связи с передачей права на регистрацию товарного знака по данной заявке другому лицу – Закрытому акционерному обществу «Алендвик», 614990, г. Пермь, ул. Стахановская, д.40а (далее – заявитель), а также касательно заявленного перечня услуг в связи с его сокращением – предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака на имя заявителя испрашивается только в отношении услуг 43 класса МКТУ «кафе; услуги по приготовлению блюд, а именно, пиццы и доставки ее на дом».

При рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам сочла, что такие изменения, с учетом дополнительных материалов, представленных вместе с возражением, устранит причины, послужившие

основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволит принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Вышеуказанные изменения в сведения о заявителе и в перечень услуг были внесены Федеральным институтом промышленной собственности 15.10.2010 (см. уведомления ФГУ ФИПС от 15.10.2010).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (01.03.2007) правовая база для оценки охранныспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), 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 абзацами 1 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается 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, способ производства или сбыта.

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

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении

обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Viva la Pizza», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского языка.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 01.03.2007 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ «кафе; услуги по приготовлению блюд, а именно, пиццы и доставки ее на дом».

Словосочетание «Viva la Pizza» в переводе на русский язык означает «Да здравствует пицца», причем слова «Viva» и «Pizza» имеют одинаковые значения во многих языках мира, в том числе в английском, итальянском и испанском языках, и являются распространенными международными словами (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»), и, следовательно, они понятны российскому потребителю.

Словосочетание «Viva la Pizza» не содержит в себе прямого указания на какую-либо страну. Вместе с тем, «pizza» («пицца») является итальянским национальным блюдом. Однако, вероятность того, что заявленное обозначение будет вызывать у российского потребителя ассоциации исключительно с Италией, крайне мала, так как данное блюдо в настоящее время широко распространено практически по всему миру и, в частности, в России.

В силу изложенного заявленное обозначение не может ассоциироваться с какой-либо конкретной страной и, соответственно, вводить потребителя в заблуждение относительно происхождения услуг.

Следует также отметить, что слова «Viva la Pizza», будучи связанными по смыслу и грамматически, составляют неделимое словосочетание – «Viva la Pizza». При этом слово «Pizza» само по себе не обладает различительной способностью, достаточной для индивидуализации услуг заявителя («кафе; услуги по приготовлению блюд, а именно, пиццы и доставки ее на дом»), но неделимое словосочетание «Viva la Pizza» в целом обладает такой способностью, поскольку вызывает дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Кроме того, на дату подачи заявки российскому потребителю уже были известны услуги «кафе; услуги по приготовлению блюд, а именно, пиццы и доставки ее на дом», оказываемые заявителем под обозначением «Viva la Pizza», согласно результатам социологического опроса, проведенного в 2005 году, и сведениям из печатных и электронных средств массовой информации, датированным 2005 – 2007 годами [1], то есть потребителю на дату подачи заявки было известно, что владельцем кафе «Viva la Pizza» является российская компания – заявитель.

Так, заявитель имеет в Перми, Пермском крае и в других городах России широкую сеть кафе и ресторанов быстрого питания («fast food») и, в частности, пиццерий (кафе итальянской кухни) под названием «Viva la Pizza». Заявитель является оператором фуд-корта, который размещается в крупных торгово-развлекательных центрах, предоставляет максимальный спектр услуг в области общественного питания и привлекает широкую аудиторию потребителей, объединяя несколько различных брендов на одной площади – «Баскин Роббинс», «Цыплята по-английски», «Пельмешки без спешки», «Кофе-Эксперт», «Steak House», «Суши Сан», «Вкус странствий» и, в частности, «Viva la Pizza». Является членом Пермской гильдии добросовестных предприятий и Пермской

торгово-промышленной палаты. Участвуя в международных отраслевых выставках, стал известен специалистам франчайзинга в России, странах ближнего и дальнего Зарубежья.

Постоянная информационная поддержка услуг кафе «Viva la Pizza» осуществляется на Интернет-сайте заявителя – «www.alendvic.ru». Домен «alendvic.ru» был зарегистрирован на имя заявителя в 2005 году.

Заявитель имеет службу доставки, которая принимает заказы на пиццу и пасты «Viva la Pizza» по телефону и через Интернет.

Таким образом, заявленное обозначение в течение длительного периода, предшествующего дате подачи заявки, интенсивно использовалось заявителем на территории России для индивидуализации его услуг («кафе; услуги по приготовлению блюд, а именно, пиццы и доставки ее на дом»), в результате чего на дату подачи заявки оно уже воспринималось потребителем как товарный знак заявителя.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона в отношении услуг 43 класса МКТУ «кафе; услуги по приготовлению блюд, а именно, пиццы и доставки ее на дом».

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.08.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.02.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007705502/50 в отношении следующего перечня услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

—

(591) красный, зеленый, желтый, коричневый, черный.

(511)

43 – кафе; услуги по приготовлению блюд, а именно, пиццы и доставки ее на дом.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.