

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 20.02.2023 возражение ИП Сухотин Дмитрий Константинович, Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021744057, при этом установила следующее.



Регистрация комбинированного обозначения  в качестве товарного знака по заявке №2021744057 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 14.07.2021 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35, 38, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 21.10.2022 о государственной регистрации товарного знака принято только для части товаров 16 (коробки картонные или бумажные; писчебумажные товары; листы бумажные ши пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные ши пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы вискозные для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки ши расфасовки; материалы упаковочные подкрахмаленные; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или

пластмассовые; обертки для бутылок картонные или бумажные; облатки для запечатывания; пакетики бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; пленки пластмассовые для упаковки; подставки для графинов бумажные; подставки для пивных кружек; продукция печатная; салфетки круглые столовые бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; упаковки для бутылок картонные или бумажные; флаеры; листовки; этикетки, за исключением текстильных) и услуг 35, 38 классов МКТУ, а именно комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; предоставление онлайн-форумов и рассылка электронных писем. Для всех товаров 30 и услуг 43, а также другой части товаров 16 и услуг 35, 38 классов МКТУ заявленному обозначению отказано в регистрации на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящий в его состав словесный элемент «PIZZA» (в переводе с английского «пицца» - традиционное итальянское блюдо в виде тонкой лепешки из теста с запеченными на ней под соусом кусочками мяса, сыра, овощей и т. п., см. <https://translate.google.com> <https://lexicography.online/explanatory/efremova/п/пицца>) не обладает различительной способностью, поскольку указывает на вид, свойства и назначение части заявленных товаров и услуг 16, 30, 35, 43 классов МКТУ, имеющих отношение к производству и реализации пиццы, в связи с чем является неохраняемым. Заявитель признает обоснованным и правомерным признание неохраняемым не доминирующего словесного элемента «PIZZA», который на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент, так как он не занимает в нем доминирующего положения.

Для иной части заявленных товаров и услуг 16, 30, 35, 38, 43 классов МКТУ, которые не относятся к приготовлению и реализации пиццы, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «PIZZA», а, следовательно, и обозначение в целом, способно ввести потребителя в заблуждение на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаком со словесным элементом «joeu's» по международной регистрации № 866508 [1] (с приоритетом от 20.07.2005, срок действия продлен до 20.07.2025) на имя Joey's Pizza International GmbH, Holzdammm 57 20099 Hamburg, в отношении товаров и услуг 29, 30, 35, 42, 43 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 30, 35, 43 классов МКТУ;

- с товарным знаком «TELEPIZZA ВЕСЬ СЕКРЕТ В ТЕСТЕ», по свидетельству № 555355 [2] с приоритетом от 26.05.2014 и знаком «TELEPIZZA» по международной регистрации № 1211429 [3] с приоритетом от 26.03.2014, зарегистрированными на имя ТДС ТЕЛЕПИЦЦА СОСЬЕДАД ЛИМИТАДА, ИСЛА ГРАСИОСА 7, 28703 САН СЕБАСТЬЯН ДЕ ЛОС РЕЙЕС, МАДРИД, ИСПАНИЯ, в отношении товаров и услуг 30, 35 и 43 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 30, 35 и 43 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- по заявке на регистрацию товарного знака № 2021744057 с приоритетом от 14.07.2021 заявлено комбинированное обозначение, включающее два словосочетания: "Joy's Pizza", выполненное в одну строку стилизованными белыми буквами латиницы с изображением светло-зеленого овала с розовой точкой внутри него над буквой "и", и выполненное стилизованными светло-зелеными буквами кириллицы ассоциативное словосочетание «От хорошего - к лучшему!», над словесными элементами расположено стилизованное изображение человека в кепке;

- данное обозначение представляет собой модификацию ранее зарегистрированной и принадлежащей заявителю серии товарных знаков



№ 591621,



№ 600194; «JOY'S PIZZA» № 592009;

«ДЖОЙ'С ПИЦЦА» № 588431, «joyspizza.ru» № 600195, № 568106 «От хорошего к



лучшему!», №844664 ;

- словесный элемент «Pizza» не занимает в заявленном комбинированном обозначении доминирующего положения, поэтому указанный элемент на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса может быть включен в товарный знак как неохраняемый, с чем заявитель выразил согласие еще в ответе на уведомление;

- заявленное обозначение и противопоставленные экспертизой товарные знаки [1-3] не являются сходными, так как не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку производят разное зрительное впечатление, отличаются фонетически за счет разного количества и состава входящих в обозначения слов, букв и звуков, и семантически;

- в частности, отсутствие семантического сходства сравниваемых обозначений обусловлено следующим: Joy's (Джойс) - распространённая в англоязычных странах фамилия ирландского происхождения. Слово Joy's (Джойс) в США используется также как личное имя, мужское и женское. Согласно справочным источникам информации (см. <http://www.lingvo-online.ru>) - Joy's (Джойс) - Joy [] сущ. ; = Joye Джой (женское имя). Joy [] брит. / амер. 1. сущ. имеет различные семантические значения: радость, счастье; восторг; - удовольствие, удовлетворение (от успеха, осуществления надежд, сбывшихся желаний); разг. успех, успешный результат, удача; празднество, веселье; источник радости, удовольствия; радость моя, золотко моё (как обращение); амер.; разг. повышающий настроение; joy flight, joy plank, joy sor, гл.; поэт, веселиться; радоваться (чему-л.), наслаждаться (чём-л.), получать удовольствие (от чего-л.); - уст. радовать; веселить. Согласно словарно-справочным источникам информации (см. <http://dic.academic.ru/>) слово Joeys (Джоуиз), входящее в состав противопоставленного товарного знака по свидетельству № 866508, имеет перевод - joeu [dʒɜui] η австрал. детёныш (преим. кенгуру). Joeu 1) Общая лексика: Джои (мужское имя), Джозеф (мужское имя), Джоуи (мужское имя) 2) История: (joseph) длинный женский плащ для верховой езды;

- факт регистрации Роспатентом товарных знаков по свидетельствам № 592009 «JOY'S PIZZA» и № 568106 «От хорошего - к лучшему!» подтверждает возможность и правомерность регистрации обозначения «Joys Pizza» в качестве товарного знака



этим же лицом сходного комбинированного обозначения по заявке № 2021744057. Данное обстоятельство подтверждается судебной практикой. Согласно Постановления Президиума СИП от 04.10.2021 по делу № СИП-1047/2020 «Элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью». (см. <http://ipcmagazine.ru/re-views/review-of-key-positions-of-the-presidium-of-the-intellectual-property-rights-court-no-1>). «Вывод о наличии различительной способности какого-либо элемента товарного знака (или о различительной способности товарного знака в целом) может быть пересмотрен Роспатентом исключительно в рамках установленной ГК РФ процедуры рассмотрения возражений. Другой подход не соответствовал бы положениям части 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации» (см. там же);

- заявителем ИП Сухотиным Д.К. были также поданы на регистрацию в качестве

товарных знаков комбинированные обозначения



по заявкам №№ 2022703131, 2021744074 и 2021744064, по которым Роспатентом приняты решения о регистрации в отношении следующих товаров и услуг: 16 - коробки картонные или бумажные; писчебумажные товары; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы вискозные для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; материалы упаковочные подкрахмаленные; мешки [конверты, пакеты]

для упаковки бумажные или пластмассовые; обертки для бутылок картонные или бумажные; облатки для запечатывания; пакетики бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; пленки пластмассовые для упаковки; подставки для графинов бумажные; подставки для пивных кружек; продукция печатная; салфетки круглые столовые бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; упаковки для бутылок картонные или бумажные; флаеры; листовки; этикетки, за исключением текстильных. 30 - пицца. 35 - реклама; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная. 38 - предоставление онлайн форумов; рассылка электронных писем. 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом;

- по мнению заявителя, отсутствуют какие-либо правомерные основания невозможности регистрации заявленного по заявке № 2021744057 обозначения в качестве товарного знака на основании положений, предусмотренных пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного в возражении выражена просьба изменить решение Роспатента от 21.10.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке № 2021744057 в отношении следующих товаров и услуг:

16 класса МКТУ - коробки картонные или бумажные; писчебумажные товары; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы вязкие для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; материалы упаковочные подкрахмаленные; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; обертки для бутылок картонные или бумажные; облатки для запечатывания; пакетики бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; пленки пластмассовые для упаковки; подставки для графинов бумажные; подставки для пивных кружек; продукция печатная; салфетки круглые столовые бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; упаковки для бутылок картонные или бумажные; флаеры; листовки; этикетки, за исключением текстильных

30 класса МКТУ - пицца.

35 класса МКТУ - реклама; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная.

38 класса МКТУ - предоставление онлайн форумов; рассылка электронных писем.

43 класса МКТУ - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.07.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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.

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

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как не охраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение состоит из словесного элемента «Joy's Pizza» и рекламного слогана «От хорошего к лучшему!», расположенных на двух строках на фоне прямоугольника красного цвета. Над словесными элементами расположен изобразительный элемент в виде стилизованного человека в кепке с поднятыми руками.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 16 класса МКТУ - коробки картонные или бумажные; писчебумажные товары; листы бумажные ши пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные ши пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы вязкозные для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки; листы пузырьчатые пластмассовые для упаковки ши расфасовки; материалы упаковочные подкрахмаленные; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; обертки для бутылок картонные ши бумажные; облатки для запечатывания; пакетики бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; пленки пластмассовые для упаковки; подставки для графинов бумажные; подставки для пивных кружек; продукция печатная; салфетки круглые столовые бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; упаковки для бутылок картонные ши бумажные; флаеры; листовки; этикетки, за исключением текстильных, 30 класса МКТУ – пицца, услуг 35 класса МКТУ – реклама; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная, 38 класса МКТУ - предоставление онлайн форумов; рассылка электронных писем; 43 класса МКТУ - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; рестораны; рестораны самообслуживания;

столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, включая товары 16 и услуги 35 и 38 классов МКТУ, для которых было принято решение о регистрации товарного знака.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Входящее в состав заявленного обозначения слово «Pizza», как указано в заключении экспертизы, относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается в возражении.

Учитывая, что слово «Pizza» не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, оно включено в состав регистрируемого знака в качестве неохраняемого элемента.

В связи с уточнением заявителя перечня испрашиваемых товаров и услуг товарами и услугами, связанными с приготовлением и реализацией пиццы, основания для отказа в государственной регистрации по пункту 3 статьи 1483 Кодекса коллегией сняты.

Также в качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021744057 в заключении по результатам экспертизы указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения со знаками [1-3], зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров и услуг.

Знак [1]  представляет собой комбинированный знак, состоящий из слова «Joeys», выполненного буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана, в частности, для товара 30 класса МКТУ – pizzas, услуг 35 класса МКТУ – food advertising for beverages and food specialities, services of a franchise provider, namely consulting in business organization and business dealings

relating to the running of fine food establishments и услуг 43 класса МКТУ – Provision of food and drinks and temporary accommodation services.

Товарный знак [2]



содержит в своем составе словесные элементы «telepizza» и «Весь секрет в тесте». Знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ – пицца.

Знак [3]



представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «telepizza» и стилизованным изображением мужчины. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 30 класса МКТУ – especially pizzas, услуг 35 класса МКТУ – sales services by means of retail stores and/or wholesale, catalogs, television broadcasts, radio broadcasts, mail, web sites, via global computer networks for all kinds of food and beverages и услуг 43 класса МКТУ – services for providing food and drink, especially restaurants, cafeterias, bars, canteens, self-service restaurants and take-away food services.

Товары 30 и услуги 35, 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, являются однородными, поскольку они представляют собой один вид товаров – пицца, относятся к одним родовым группам услуг (продвижение товаров, реклама, услуги продажи, консультации по вопросам бизнеса, обеспечение пищевыми продуктами и напитками, услуги заведений общественного питания), имеют одинаковое назначение (употребление в пищу), один круг потребителей и одинаковые условия их реализации. Однородность в возражении не оспаривалась.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с указанными знаками [1-3] показал, что они могут ассоциироваться друг с другом в целом, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Заявленное обозначение



является сходным с

противопоставленным знаком  [1] на основании фонетического сходства словесного элемента «Joy's», выполняющего в заявленном обозначении основную индивидуализирующую функцию товарного знака, со словесным элементом «Joeys» знака [1], что обусловлено наличием совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близостью звуков, составляющих обозначения; расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; числом слогов в обозначениях; местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близостью состава гласных; близостью состава согласных; характером совпадающих частей обозначений. Что касается слова «Pizza», входящего в состав заявленного обозначения, то оно является слабым элементом знака, так как представляет собой описательную характеристику товара «пицца» и связанных с этим товаром услуг 35, 43 классов МКТУ и не оказывает влияния на индивидуализирующую функцию товарного знака. В отношении слогана «От хорошего – к лучшему!» следует отметить, что выполнение этого элемента буквами, значительно меньшего размера, нежели буквы, которыми выполнен словесный элемент «Joy's», позволяет отнести этот элемент к второстепенным элементам знака, менее существенным, чем доминирующий в обозначении, в том числе за счет расположения его в начальной, наиболее сильной позиции, с которой, как правило, начинается восприятие знака потребителем, словесный элемент «Joy's».

Оценить семантическое сходство обозначений «Joy's» и «Joeys» не представляется возможным, поскольку первое из них имеет смысловое значение в английском языке, а второе является мужским и женским именем (см., например, <https://translate.yandex.ru>), не имеющим семантики.

В отношении графического сходства следует отметить, что имеет место использование букв одного алфавита в части доминирующих элементов

обозначений и использование в обозначениях красно-белой цветовой гаммы, что создает общее зрительное впечатление на потребителя.

Таким образом, следует признать, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, то есть, являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ. При этом следует отметить, что имеет место высокая степень сходства обозначений и высокая степень однородности сравниваемых товаров и услуг.

Анализ сходства заявленного обозначения  с

противопоставленными знаками   [2-3]

показал следующее.

Сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому признаку сходства, так как входящие в них словесные обозначения «Joy's Pizza От хорошего – к лучшему!» (в заявленном обозначении), «telepizza Весь секрет в тесте», «telepizza» (в противопоставленных товарных знаках [2-3]) содержат разное количество слов, букв и звуков, имеют разный состав входящих в них согласных и гласных звуков, причем совпадающие части обозначений (pizza) являются слабыми элементами знаков. В заявленном обозначении слово Pizza является неохраняемым элементом, не способным выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, в связи с чем одного факта сходства слабых элементов обозначений недостаточно для вывода о наличии фонетического сходства знаков.

Вместе с тем, оценка сходства обозначений в целом осуществляется с учетом общего зрительного впечатления, формируемого, в том числе входящими в них неохраняемыми элементами. В связи с указанным следует отметить, что сравниваемые обозначения производят общее зрительное впечатление, что обусловлено их внешней формой в виде прямоугольника, одинаковым

композиционным построением, наличием в них сходных изобразительных элементов в виде стилизованного изображения человека в кепке, который крутит в руке что-то, вызывающее ассоциации с раскатанным в лепешку тестом для пиццы, использованием красно-белой цветовой гаммы в обозначениях, что говорит о подобии заложенных в обозначения идей, а также выполнением словесных элементов обозначений в одной стилистике буквами одного алфавита, причем шрифт, которым выполнено слово «Pizza» в заявленном обозначении, воспроизводит шрифт частей «— pizza» словесных элементов знаков [2-3].

Что касается семантического сходства обозначений, то с учетом доминирования в них словесных элементов «Joy's Pizza (пицца Джо)» и «telepizza», несмотря на отсутствие смыслового значения у слова «telepizza», они могут вызывать близкие смысловые ассоциации, связанные именно с пиццей. В частности, словесный элемент «telepizza» состоит из частицы «tele», которая в начальной части сложных слов обозначает «дальность, действие на большом расстоянии (например, телевидение, телефония)» и слова «pizza» (пицца), в связи с чем «telepizza» может восприниматься, например, как пицца, заказанная по телефону или доставляемая на большие расстояния. Кроме того, смысловые ассоциации с пиццей усиливаются дополнительно за счет присутствующего в знаках изобразительного элемента в виде человека с чем-то, похожим на основу для пиццы. Указанные смысловые ассоциации обозначений позволяют их квалифицировать как сходные в семантическом плане.

Таким образом, заявленное обозначение и товарные знаки [2-3] следует признать сходными в целом за счет общего зрительного впечатления и подобия заложенных в обозначения идей. С учетом имеющегося сходства обозначений и высокой степени однородности товаров и услуг существует вероятность смешения товаров, маркированных сравниваемыми знаками, в гражданском обороте.

В отношении довода возражения о принадлежности заявителю серии товарных знаков с элементами «Joy's Pizza», «Джой'с Пицца» по свидетельствам №№591621, 600194, 592009, 588431, а также о наличии недавних регистраций товарных знаков

по свидетельствам №№920740, 920272, 921491 (заявки №№2022703131, 2021744074, 2021744064), представляющих собой варианты заявленного обозначения, коллегия считает необходимым отметить следующее.

Указанные товарные знаки, которым ранее была предоставлена правовая охрана на имя заявителя, отличаются от заявленного обозначения и обстоятельства их регистрации не являются предметом рассмотрения возражения. Кроме того, сам по себе факт регистрации этих товарных знаков не может служить единственным основанием для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса при наличии зарегистрированных на имя других лиц знаков с более ранним приоритетом, имеющих высокую степень сходства с заявленным обозначением и высокую степень однородности товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены. Также следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется в рамках самостоятельного административного производства, что не позволяет автоматически без проведения анализа на соответствие обозначения требованиям законодательства применять выводы, сделанные в рамках проведения экспертизы обозначений по одним заявкам, на обозначения по другим заявкам.

Таким образом, с учетом проведенного анализа заявленного обозначения, установленного сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] и однородности товаров и услуг сравниваемых обозначений, у коллегии имеются основания для признания обозначения по заявке № 2021744057 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что свидетельствует о правомерности вывода, приведенного в решении Роспатента от 21.10.2022 г.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.02.2023, оставить в силе решение Роспатента от 21.10.2022.