

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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.04.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ГЕЛИОС", Россия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007710487/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007710487/50 с приоритетом от 12.04.2007 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, товарный знак включает словесную часть, представляющую собой словосочетание «pizza Пьетро». Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение блюда. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решением Роспатента от 21.01.2009 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007710487/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «ПЕТРО», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении товаров 30 и услуг 41, 42 классов, однородных заявленным товарам 30 и услугам 41, 43 классов

МКТУ (свидетельство №183801, приоритет от 01.08.1996, срок действия регистрации продлен до 01.08.2016). Кроме того, в заключении указано, что словесный элемент «pizza» исключен из правовой охраны на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.04.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007710487/50.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака №183801 была досрочно частично прекращена в отношении части товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным. Решение ППС вступило в силу 17.03.2009.

В подтверждение изложенных доводов заявитель, представил следующие копии документов:

- решение коллегии палаты по патентным спорам по товарному знаку по свидетельству №183801;
- решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007710487/50.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.01.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007710487/50 в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 30, 41, 43 классов МКТУ, указанных в заявке.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.04.2007) поступления заявки №2007710487/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) 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 требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементов в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 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.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Заявленное обозначение по заявке №2007710487/50 является комбинированным, состоит из словесного элемента «pizza», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, под ним расположен словесный элемент «Пьетро», в котором буквы «П, ь, е, р, о» выполнены шрифтовыми единицами русского алфавита, буква «т» - шрифтовым знаком латинского алфавита. Стилизованная буква «о» представляет собой окружность, внутри которой по кругу расположены пять сердец. Обозначение

выполнено в белом, зеленом, красном цветовом сочетании. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 30, 41, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ПЕТРО» представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01 – 33 и услуг 39, 41, 42 классов МКТУ.

Анализ показал, что сравниваемые обозначения сходны на основании фонетического сходства доминирующих словесных элементов «Пьетро» - «ПЕТРО». Доминирование в заявлении обозначении словесного элемента «Пьетро» вызвано как более крупным размером данного элемента, так и его более удобным для восприятия расположением. Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений не оспаривается.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

На дату 21.05.2009 принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленного товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия, кондитерские изделия» была прекращена на основании решения Палаты по патентным спорам от 14.03.2009.

Данное обстоятельство устраняет препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2007710487/50 для заявленных товаров 30 класса МКТУ «пицца».

Вместе с тем коллегией Палаты по патентным спорам был проведен анализ однородности услуг 41, 42 классов противопоставленного товарного знака и услуг 41, 43 класса, указанных в перечне заявки №2007710487/50.

Сопоставительный анализ показал следующее.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении услуг:

- 41 класса «агентства по предоставлению моделей для художников; дрессировка животных; киностудии; обслуживание аппаратурой кинотеатров; постановка (производство) кинофильмов; постановка спектаклей; производство

видеофильмов; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций; прокат декораций театральных; прокат звукозаписей; прокат кинопроекторов и кинематографических принадлежностей; прокат кинофильмов; прокат радио- и телевизионных приемников; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; сады зоологические; услуги студии записи»;

- 42 класса «агентства по организации ночного ухода; агентства по организации охраны ночной; агентства по предоставлению мест в гостиницах; агентства по предоставлению мест в пансионатах; акушерская помощь; бактериология (услуги специалистов-бактериологов); бани общественные; бани турецкие; больницы; брачные агентства; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного проживания; видеосъемка; гостиницы; диспансеры; дома для престарелых; здравницы; изготовление венков; институты красоты; информация о состоянии и развитии моды; информация о состоянии и развитии моды; клиники; контроль качества; косметические кабинеты; кремация; лечебницы; лечебницы (частные); литографская печать; маникюр; массаж; межевое дело; метеорологические сводки; моделирование одежды; огородничество; опекунство; определение подлинности художественных работ; оптика (услуги специалистов-оптиков); организация встреч по интересам; организация лагерей отдыха (предоставление лагерного оборудования); открывание замков, запоров, затворов с секретом; офсетная печать; охрана гражданская; охрана личная; пансионаты (меблированные комнаты с питанием); пансионы для животных; парикмахерские; перевод с языка жестов; питомники для выращивания растений; пластическая хирургия; помещения жилые, обеспечение временного проживания; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; попечительство; похоронные бюро; предоставление помещений для баз отдыха; приюты; прогноз погоды; прокат вязальных или трикотажных машин; прокат одежды; прокат портативных домов; прокат сельскохозяйственного оборудования; прокат торговых автоматов; разбрасывание воздушным и поверхностным способом удобрений и других

сельскохозяйственных химиков; разведение животных; садоводство; санатории; санатории частные; санитарная служба; следствия судебные (расследования); служба банков крови; служба новостей; служба ухода за больными; службы перевода; службы по уходу за детьми; составление гороскопов; составление цветочных композиций; съемка топографическая; сыскные агентства; типографское дело; трафаретная печать (шелкография); уничтожение вредителей сельского хозяйства; уничтожение мусора; уничтожение сорняков; услуги по ведению домашнего хозяйства; услуги по организации и проведению похорон; услуги по сопровождению в общественных местах; уход за газонами; уход за животными; фармацевтические консультации; физиотерапия; фотографирование; хиропрактика; хирургия растений; хосписы; юридические службы; ясли детские»

Правовая охрана по заявленному обозначению испрашивается в отношении следующих услуг:

- 41 класса «развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий»;
- 43 класса «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом».

Анализ показал, что сравниваемые услуги неоднородны, поскольку не могут относиться к одному роду, а также имеют разное назначение.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2007710487/50 соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:  
**удовлетворить возражения от 30.04.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.01.2009 и зарегистрировать обозначение по заявке №2007710487/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:**

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров“

(526)

Pizza.

(591)

белый, зеленый, красный

(511)

30 - пицца.

41 - развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.

43 - закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом.