

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.05.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПИНСА БИСТРО», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017734105, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2017734105, поданной 21.08.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) *«закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».*

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «PINSА», расположенный

по центру в фигуре овальной формы, и «MAESTRELLO». Слова расположены один под другим и выполнены разными шрифтовыми единицами буквами латинского алфавита.

Роспатентом 17.01.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017734105 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками: **ПИНЦА** по свидетельству №633778 с приоритетом от 05.12.2016 – (1) и **PINZA** по свидетельству №633779 с приоритетом от 05.12.2016 – (2), зарегистрированными на имя ООО «БонтемпиРест», Москва, для однородных услуг 43 класса;

- с обозначением **ПИНЦА** по заявке №2017726475 с приоритетом от 02.07.2017 – (3), поданной на имя ООО «Кинэкс», г. Омск, для однородных услуг 43 класса (делопроизводство по заявке не завершено).

Экспертиза отметила, что действие товарного знака по свидетельству №633778 восстановлено в полном объеме решением Суда по интеллектуальным правам от 24.12.2018 по делу №СИП-361/2018.

В Роспатент 16.05.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставление по заявке № 2017726475 (3) может быть снято, поскольку согласно сведениям, размещенным на сайте fips.ru, 17.04.2019 принято решение о признании данной заявки отозванной;

- что касается противопоставленных товарных знаков (1) и (2), то они не являются сходным до степени смешения с заявленным обозначением так как:

- заявленное обозначение является комбинированным, включает два словесных элемента, выполненных в оригинальной графике, и изобразительный элемент в виде фигуры овальной формы оранжевого цвета. Противопоставленные знаки (1) и (2) являются словесными, состоящими из одного словесного элемента, выполненного стандартным шрифтом черным цветом;

- с точки зрения фонетики сравниваемые обозначения имеют разное звучание, поскольку содержат разное количество слов, слогов, букв;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1) и (2) отличаются визуально, так как производят разное общее зрительное впечатление;

- в сравниваемые обозначения заложены разные идеи и понятия. Так, в заявленном обозначении дополнительный словесный элемент «MAESTRELLO», который занимает доминирующее положение, в отличие от неохраняемого словесного элемента «PINSA», не является лексической единицей какого-либо распространенного языка и, как следствие, является фантазийным. Вместе с тем, словесный элемент «MAESTRELLO» может вызвать в сознании потребителя лишь ассоциации с конкретным лицом, оказывающим ресторанные услуги, в данном случае сетью кафе - «PINSA MAESTRELLO»;

- аналогичная правовая позиция относительно повышения различительной способности обозначений за счет дополнительных словесных элементов, указывающих на определенного производителя, повышая индивидуализирующее значение товарного знака в целом отражена в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 N C01-214/2018, Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2013 N 09АП-10737/2013 по делу N A40-126936/2012;

- слово «PINSA» однозначно переводится как «пинса» - вид традиционного итальянского блюда (что подтверждается сведениями из открытых источников, в том числе кулинарных книг, форумов, древних итальянских словарей) и может быть включен в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента;

- заявитель отмечает, что слова «PINSА», «PINZА» и «ПИНЦА» являются названием блюда, а не вымышленным обозначением, что подтверждается решениями Роспатента от 24.05.2018, принятые по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарных знаков по свидетельствам № 633778 и № 633779;

- при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю, которая в рассматриваемом случае отсутствует. Так, одним из учредителей заявителя является гражданка Италии Джулия Маэстрелло, фамилия которой используется в качестве названия заведения заявителя «PINSА MAESTRELLO» и включена в заявленное обозначение. В то же время правообладателем противопоставленных товарных знаков (1) и (2) является компания ООО «БонтемпиРест», фирменное наименование которой включает фамилию повара Валентино Бонтемпи, которая также используется в названии заведения, в которых потребителям предлагаются блюда «ПИНЦА»;

- таким образом, стилистика заведений и отсутствие общего зрительного впечатления, а также отсутствие сходства по всем вышеуказанным признакам не позволяет сделать вывод о смешении сравниваемых обозначений и способности ввода потребителя в заблуждение;

- кроме того, заявитель отмечает, что в Суде по интеллектуальным правам оспариваются решения Роспатента, касающиеся товарных знаков по свидетельствам № 589910, № 593503, № 633778, № 633779, № 586010. Поскольку делопроизводство по указанным товарным знакам не завершено, то представляется преждевременным заключение вывода о законности предоставления правовой охраны данным товарным знакам, включающим словесные элементы «PINZА» / «PINSА» / «ПИНСА» и, соответственно, противопоставления товарных знаков (1), (2) заявленному обозначению по заявке № 2017734105.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.01.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017734105 в отношении

заявленного перечня услуг 43 класса МКТУ с указанием словесного элемента «PINSА» в качестве неохраняемого элемента.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Распечатки из сети Интернет сведений о ресторанах «PTNSA MAESTRELLO»;
2. Распечатки из сети Интернет сведений о ресторанах «Пинцерия Бонтемпи»;
3. Распечатки с сайта ФИПС сведений по заявке № 2017726475;
4. Распечатки страниц Словаря венецианского диалекта, второе улучшенное издание от 1856 года, содержащие значение слова «pinza», с переводом на русский язык;
5. Распечатки из сети Интернет сведений об истории пиццы;
6. Распечатки из сети Интернет сведений о предприятиях общественного питания, расположенных на территории России, в которых предлагают пиццу, пинцу;
7. Распечатки из сети Интернет сведений о предприятиях общественного питания, расположенных за рубежом, в которых предлагают пинсу (pinsa»).

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

С учетом даты (21.08.2017) поступления заявки № 2017734105 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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

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

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).

Заявленное обозначение по заявке № 2017734105 представляет собой



MAESTRELLO

комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «PINSА», расположенный по центру в фигуре овальной формы, и расположенный под ним словесный элемент «MAESTRELLO». Слова и выполнены

буквами латинского алфавита разными шрифтовыми единицами. Заявленное обозначение выполнено в белом, черном, темно-желтом цветовом сочетании.

Правовая охрана товарного знака по заявке № 2017734105 испрашивается в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ: *«закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».*

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- товарные знаки: **ПИНЦА** по свидетельству №633778– (1) и **PINZA** по свидетельству №633779 – (2), представляющие собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно;

- обозначение **ПИНЦА** по заявке №2017726475 – (3), представляющее собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Следует отметить, что согласно сведениям, расположенным на сайте ФИПС (открытые реестры) заявка №2017726475 – (3) признана отозванной (решение Роспатента от 17.04.2019), в связи с чем данное противопоставление может быть снято.

По противопоставленному товарному знаку (1) решение Суда по интеллектуальным правам от 24 декабря 2018 года по делу № СИП-361/2018 решение Роспатента от 24 мая 2018 года, которым признано частично недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 633778, признано недействительным. Правовая охрана товарного знака является действующей в полном объеме, в том числе в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и*

напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии».

По противопоставленному товарному знаку (2) Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 мая 2019 года по делу № СИП-360/2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 28 января 2019 года по делу № СИП-360/2018, которым признано недействительным решение Роспатента от 24 мая 2018 года о признании частично недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 633779, отменено.

Правовая охрана товарного знака действует, в том числе в отношении следующим услуг 43 класса МКТУ *«обеспечение временного проживания»*.

Таким образом, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленных знаков (1) и (2).

При анализе сравниваемых обозначений коллегия учитывала следующее.

В заявленном обозначении словесные элементы «PINSА» и «MAESTRELLO», исходя из особенностей графического исполнения (выполнены один под другим, разными шрифтами, в разном цветовом сочетании (черное - черное и белое)), воспринимаются как два самостоятельных элемента. Спорное обозначение «PINSА MAESTRELLO» также не может быть отнесено к категории так называемых устойчивых словосочетаний (идиом). В этой связи при экспертизе закономерно проведение анализа сходства по каждому слову.

Кроме того, в обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. В заявленном обозначении изобразительный элемент в виде фигуры овальной формы является только фоном, на котором расположен словесный элемент «PINSА», в связи с чем не вносит достаточной различительной способности.

С точки зрения фонетики заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1) и (2) содержат в своем составе фонетически сходные словесные элементы «PINSА» - «ПИНЦА» - «PINZA», занимающих в сравниваемых обозначениях

начальную позицию. Фонетическое сходство обусловлено тождеством звучания начальных частей [PIN-] – [ПИН-] и сходством звучания конечных частей, [-SA] – [-ЦА] – [-ЗА], одинаковым количеством букв/звуков, слогов, одинаковым составом гласных и весьма близким составом согласных. Указанное свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения в другое, и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому признаку сходства.

Что касается визуального фактора сходства, то следует отметить, что исполнение сравниваемых словесных элементов (заявленное обозначение и противопоставленный знак (2)) буквами одного алфавита усиливает их сходство. Наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента, не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений в целом достигается за счет включения в их состав фонетически сходных словесных элементов.

Провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным, поскольку словесные элементы «PINSА» - «ПИНЦА» - «PINZA» не известны рядовому российскому потребителю и не воспринимается (ассоциируются) как вид традиционного итальянского блюда итальянской кухни (разновидность пиццы).

При этом, анализ материалов, представленных заявителем, показал, что они не содержат доказательств, подтверждающих указанный факт.

Данный вывод коллегии подтверждается судебным решением. Так в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2019 по делу № СИП-361/2018 отмечено, что «...суд первой инстанции пришел к выводу о том, что материалами дела не подтверждается известность среднему российскому потребителю обозначения «ПИНЦА», а также восприятие (ассоциирование) данного обозначения как блюда итальянской кухни...».

Наличие в заявленном обозначении дополнительного словесного элемента «MAESTRELLO», который является фантазийным (что заявителем не оспаривается) не приводит к иному смысловому восприятию элемента «PINSА».

Поскольку заявителем не доказан факт восприятия словесного элемента «PINSА» как указывающего на вид итальянского блюда, он не может быть признан характеризующим заявленные услуги 43 класса МКТУ и, следовательно, данный словесный элемент является охраняемым элементом.

С учетом изложенного выше, включение в заявленное обозначение в качестве самостоятельного элемента, обладающего индивидуализирующей способностью, слова «PINSА», фонетически сходного с обозначениями «ПИНЦА», «PINZA» правовая охрана которым в качестве товарных знаков предоставлена на имя иного лица, обуславливают вывод об ассоциации обозначений в целом.

Анализ однородности сопоставляемых услуг 43 класса МКТУ показал следующее.

Заявленные услуги *«услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания»* идентичны услугам противопоставленного знака (1).

Заявленные услуги *«закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; создание кулинарных скульптур; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»* и услуги противопоставленного знака (1) *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; пиццерии»*, отражают деятельность предприятий общественного питания, которая связана с предоставлением услуг по приготовлению по заказу потребителя различных блюд, в том числе в сочетании с услугами по организации досуга, в связи с чем относятся к одной родовой категории услуг *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками»*, имеют одно назначение и один круг потребителей и, следовательно, признаются однородными.

Заявленные услуги *«услуги кемпингов»* и услуги противопоставленных знаков (1) и (2) *«обеспечение временного проживания»* соотносятся как вид-род, имеют одно назначение и один круг потребителей и, следовательно, признаются однородными.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками по свидетельствам № 633778 (1) и № 633779 (2) в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.05.2019, оставить в силе решение Роспатента от 17.01.2019.