

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.10.2008, поданное компанией Торрефационе Италия, ЛЛК на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2005724468/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005724468/50 с приоритетом от 27.09.2005 заявлено на регистрацию на имя компании Торрефационе Италия, ЛЛК, США (далее - заявитель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из круга, внутрь которого вписан круг меньшего диаметра, разделенный на три вертикальные полосы. На фоне центральной полосы в центре круга размещено стилизованное изображение мифологического персонажа – стоящего на задних лапах льва с крыльями и клювом, с короной на голове. По окружности специальным шрифтом выполнены надписи «TORREFAZIONE ITALIA» (торрефационе италия – фантазийное словосочетание, часть фирменного наименования заявителя, в переводе с итальянского означает «Обжарка Италия»), и «COFFEE» - в переводе с английского языка означает «кофе». Слева и справа надписи разделены орнаментом в виде веточек. Внизу справа помещено обозначение ТМ – «товарный знак».

Роспатентом 04.07.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2005724468/50 ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесные элементы заявленного обозначения являются неохраняемыми, поскольку указывают на вид товара (COFFEE – кофе), его свойства (TORREFAZIONE – итал.- обжаривание, поджаривание кофе) и место производства товара (ITALIA – Италия, государство на юге Европы, в центральной части средиземноморья).

Поскольку в заявленном обозначении присутствует словесный элемент Италия, указывающий на место производства товара (общее зрительное впечатление усиливает изобразительный элемент, имитирующий итальянский флаг), заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на имя заявителя Торрефационе Италия, ЛЛК, США, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

В связи с тем, что заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «кофе», указывающий на вид товара, то для всех иных товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товара.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.10.2008 на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «TORREFAZIONE ITALIA» воспроизводит фирменное наименование заявителя – компании TORREFAZIONE ITALIA, LLC, зарегистрированной в 1998 году в штате Вашингтон (США);

- компания TORREFAZIONE ITALIA, LLC образована в целях осуществления в любом месте мира коммерческой деятельности, связанной с производством и обеспечением потребителей кофе и товаров, относящихся к нему, и является дочерним предприятием Старбакс Корпорейшн;

- толкование обозначения «TORREFAZIONE ITALIA» как указание на производителя товара и место его нахождения некорректно;

- место нахождения производителя товара, место происхождения товара становятся очевидными при сопоставлении, в частности, со стандартными и однозначными выражениями типа Made in Italy и Made in USA, широко используемыми для передачи информации о происхождении товаров или местонахождении его производителя, о чем хорошо известно российскому потребителю;

- обозначение «TORREFAZIONE ITALIA» представляет собой единое словосочетание, при переводе на русский язык имеющее смысловое значение «обжаривание Италии», указывающее только на вид обжаривания;

- заявитель производит сорта кофе, обжариваемые способом, наиболее характерным и предпочитаемым в Италии;

- таким образом, отсутствуют основания и для признания обозначения «TORREFAZIONE ITALIA» ложным в отношении свойств товара;

- товарный знак «TORREFAZIONE ITALIA» зарегистрирован в странах Евросоюза, в том числе в Италии;

- согласно сложившейся практике Роспатента наименование Италия включено в десятки зарегистрированных товарных знаков, зарегистрированных на имя различных компаний, не имеющих никакого отношения к Италии, в том числе из России;

- внесенные заявителем уточнения в перечень товаров 30 класса МКТУ (“все вышеперечисленные товары на основе или с добавками кофе по-итальянски”) исключают какую-либо даже теоретическую ложность заявленного обозначения в отношении товара.

Лицом, подавшим возражение, в качестве подтверждения доводов возражения были представлены следующие материалы:

- свидетельство о присоединении компании с переводом на русский язык, на 8 л. [1];

- распечатка сайта <http://www.titalia.com>, на 4 л. [2];

- информация из открытых реестров товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по регистрациям №№286622, 311278, 351711, 148865, 356692, 340902, 341869, 332180, 338867, 327010, 313105, 250679267464, 327428, 330277, 278884, 310626, 249954, 134622, 288305, 212074, 284776, 224212, 132141, 136732, на 31 л. [3].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о регистрации обозначения по заявке №2005724468/50 в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ: “молотый кофе и кофе в зернах, кофе, кофе «эспрессо» (напитки), напитки на основе кофе и/или кофе «эспрессо», готовые к употреблению кофейные напитки, ароматические сиропы для напитков, выпечка, включая сдобы, булочки, бисквиты, печенье, пирожные, хлеб и хлебобулочные изделия, шоколад и кондитерские изделия, горячие и холодные готовые к употреблению зерновые продукты на основе цельного зерна и фруктов, мороженое, молочные коктейли и замороженные кондитерские изделия, все вышеперечисленное на основе или с добавками кофе по-итальянски”.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (27.09.2005) заявки №2005724468/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию

товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно абзацу 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (подпункт 14.4.1 пункта 14.4 Правил).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно подпункту 2.5.1 пункта 2.5 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.

В соответствии с материалами заявки №2005724468/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение. В центральной части композиции на фоне вертикальной полосы белого цвета изображен мифологический персонаж (животное, ассоциирующееся со львом с крыльями и клювом, которое стоит на двух задних лапах), заключенный в две окружности разного диаметра. Окружности образуют кольцо, в верхней части которого размещены словесные элементы «Torrefazione», «Italia», а в нижней – слово «Coffee». Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Справа и слева от слова «Coffee» выполнены графические элементы в виде веточек с закругленными концами. Справа от окружности в нижней части обозначения помещены буквенные элементы «tm». Вся композиция выполнена в черно-белом цветовом сочетании.

Анализ заявленного обозначения и товаров 30 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения с учетом ограничения притязаний по перечню, показал следующее.

Словесные элементы исследуемого знака являются лексическими единицами итальянского языка, которые в переводе на русский язык означают следующее:

Torrefazione - 1) обжаривание, поджаривание (кофе); 2) обжигание, обжиг;

Italia – Италия;

«Coffee» - кофе (см. <http://lingvo.yandex.ru>).

Исходя из смыслового значения указанных слов, следует вывод о том, что они являются неохраноспособными в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона, так как указывают на вид товара (кофе), способ его приготовления (обжаривание) и место производства (Италия) товаров 30 класса МКТУ.

При этом довод заявителя о том, что словесные элементы «Torrefazione Italia» должны рассматриваться исключительно как фраза «обжаривание Италии», в целом указывающая не на место производства, а на свойства товара, не был признан коллегией Палаты по патентным спорам убедительным по следующим причинам.

Словесные элементы «Torrefazione» и «Italia» не имеют между собой связи с точки зрения грамматики и выполнены с заглавных букв «Т» и «I», соответственно, что не позволяет рассматривать их в качестве предлагаемого заявителем словосочетания.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает сведениями об информированности российского потребителя о значении слова «Torrefazione», в связи с чем, имеются основания полагать, что оно будет восприниматься в качестве фантазийной составляющей обозначения.

Таким образом, каждый словесный элемент («Torrefazione» (обжарка), «Italia» (Италия), «Coffee» (кофе)) выполняет в обозначении самостоятельную индивидуализирующую нагрузку.

Поскольку слово «Coffee» будет рассматриваться потребителями как указание на вид товара 30 класса МКТУ “кофе”, для товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне и не являющихся товарами такого вида, элемент «Coffee» и, как следствие, заявленное обозначение в целом, является ложным относительно их вида, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Что касается словесного элемента «Italia», то включение этого слова в состав заявленного обозначения не имеет географической мотивации, поскольку заявителем по заявке №2005724468/50 является компания Торрефационе

Италия, ЛЛК из Соединенных Штатов Америки. В этой связи у российского потребителя может возникнуть ложное представление о месте происхождения товара, не соответствующее действительности.

В отношении утверждения заявителя о том, что предоставление правовой охраны подобным обозначениям [3] свидетельствует об охраноспособности заявленного обозначения, то оно не может быть учтено, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

Ссылка на воспроизведение в знаке части фирменного наименования заявителя неубедительна, поскольку испрашивается регистрация иного объекта промышленной собственности, оценивающегося по иным нормам законодательства.

Доводы заявителя, касающиеся регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в странах Евросоюза, в том числе в Италии, не могут свидетельствовать о возможности предоставления правовой охраны этому обозначению на территории Российской Федерации, поскольку согласно пункту (1) статьи 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

В связи с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для признания заявленного обозначения охраноспособным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.10.2008, оставить в силе решение Роспатента от 04.07.2008.