

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, 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 18.07.2007, поданное компанией «Сосьете де Продюи Нестле С.А.», Швейцария (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2005715405/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака по указанной заявке с приоритетом от 27.06.2005 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 11, 30 и 32 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «DOLCE GUSTO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности принято решение от 23.04.2007 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении товаров 11 класса МКТУ. Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака в отношении товаров 30 и 32 классов МКТУ мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона 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).

Вывод экспертизы обоснован тем, что в отношении товаров 30 и 32 классов МКТУ заявленное обозначение характеризует товары, указывая на их свойства, так как в переводе с итальянского языка слово «dolce» означает «сладкий», а слово «gusto» – «вкус».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.07.2007, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) слова «dolce» и «gusto» полисемичны, поэтому возможны различные варианты перевода заявленного обозначения на русский язык;
- 2) в романских языках (в том числе в итальянском) прилагательное должно находиться после определяемого существительного, ввиду чего заявленное обозначение может быть переведено на русский язык, в частности, как «сладость вкуса», а не «сладкий вкус», то есть выражает приятное, волнующее ощущение, а не описывает напрямую свойства товаров;
- 3) ввиду нераспространенности в России итальянского языка заявленное обозначение в любом случае будет восприниматься российским потребителем скорее всего как фантазийное словосочетание иностранного происхождения;
- 4) заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана во многих странах мира.

На основании изложенного в возражении содержится просьба изменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (27.06.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 абзацем 2 пункта 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «DOLCE GUSTO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 11, 30 и 32 классов МКТУ.

Слово «DOLCE» в переводе с итальянского языка означает «сладкий; пресный; мягкий; сладостный; легкий, нежный; приятный; дорогой, любимый; звонкий; сладость; мягкость; нежность; кротость;

приятно, мягко; нежно, любовно; кротко» и другое (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»). Слово «GUSTO» – «вкус, вкусовое ощущение; вкус, чувство прекрасного; удовольствие; склонность / охота к чему-либо; стиль, манера» (см. там же).

Ввиду полисемичности вышеуказанных слов и с учетом правил синтаксиса словосочетаний в итальянском языке заявленное обозначение может быть переведено на русский язык, например, как «сладость вкуса», «сладость чувства прекрасного», «нежность удовольствия» и другое. Смысловое значение данных словосочетаний заключается в выражении эмоциональных ощущений, что обуславливает при восприятии обозначения потребителем возникновение различных ассоциаций и домысливания, в силу чего оно не может быть признано описательным.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение не характеризует товары и не указывает на их свойства.

Вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.07.2007, изменить решение экспертизы от 23.04.2007 и зарегистрировать обозначение «DOLCE GUSTO» по заявке №2005715405/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

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

(511)

- 11 – приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы для приготовления напитков, включая кофе, чай, какао, кофе со взбитыми сливками; приборы для нагревания молока и для взбивания молочных коктейлей; кофеварки электрические, кофейники электрические и электрические перколяторы, запчасти, соответствующие вышеуказанным товарам; электрические приборы для приготовления напитков и очищающие элементы, картриджи и запасные части для таких приборов; кофейные фильтры электрические; кофейные перколяторы электрические.
- 30 – кофе, кофейные экстракты и основы для приготовления кофе и кофейных напитков; заменители кофе и экстракты кофейных заменителей; чай, чайные экстракты и основы для приготовления чая; какао и основы для приготовления какао; основы для приготовления шоколадных напитков.
- 32 – безалкогольные напитки.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию
товарного знака на 2 л. в 1 экз.