

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 №2005715406/50, 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 комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «Dolce Gusto», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, за исключением первых букв слов – «D» и «G», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами и образующих единую графическую композицию.

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;
- 5) графический элемент, в композицию которого входят первые буквы слов, усиливает различительную способность знака.

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 комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «Dolce Gusto», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, за исключением первых букв слов – «D» и «G», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами и образующих единую графическую композицию.

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.

Кроме того, первые буквы слов образуют единую графическую композицию, придающую знаку дополнительную различительную способность.

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 №2005715406/50 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.