

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 от 14.04.2015, поданное ООО «Мистраль Трейдинг», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013729507, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013729507, поданной 28.08.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29. 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне заявке

В соответствии с описанием, приведенном в заявке, заявленное обозначение состоит из двух фантазийных слов «РОМАТО» и «ПОМАТО», расположенных друг под другом. Первое слово выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, второе слово – буквами русского алфавита и является транслитерацией первого.

Роспатентом 20.01.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013729507. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Согласно словарно-справочным источникам, а также сведениям из сети Интернет romato – гибрид картофеля и помидора, см. Большой англо-русский словарь 2001,

http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/677450/pomato; Универсальный русско-английский словарь. Академик.ру, 2011,
http://universal_ru_en.academic.ru/872141/гибрид картофеля_и_помидора,
[http://www.multitrans.ru/c/m.exe?CL=l&s=pomato&11=1,](http://www.multitrans.ru/c/m.exe?CL=l&s=pomato&11=1)
<http://en.wikipedia.org/wiki/Pomato>, а также см. «Pomato=Potato+Tomato»
[http://www.fruinsinfo.com/pomato-hybrid-fruits.php.](http://www.fruinsinfo.com/pomato-hybrid-fruits.php),
[http://www.gardenculture.net/propagation/propagating-pomatoes-2054.](http://www.gardenculture.net/propagation/propagating-pomatoes-2054)
http://www.snotr.com/video/1967/Tomato_or_pomato/ и др. сайты.

Таким образом, заявленное обозначение для части заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ не обладает различительной способностью, указывает на вид товаров и их состав, а в отношении другой части заявленных товаров способно ввести в заблуждение потребителя относительно состава товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 14.04.2015, основные доводы которого сводятся к следующему:

- словесное обозначение «РОМАТО ПОМАТО» является фантазийным по отношению к заявленным товарам и не указывают на их состав;
- слово «РОМАТО» переводится с итальянского языка как «яблоневоый» (яблоневоый цвет, яблоневоый сад);
- слово «РОМАТО» в англо-русских словарях, изданных в 2002, 2005гг, отсутствует;
- согласно информации, расположенной на сайтах, указанных экспертизой, слово «РОМАТО» не является названием гибрида картофеля и томата; гибрид картофеля и томата имеет другое название «ТОМТАТО»;
- заявленное обозначение не будет вводить потребителя в заблуждении относительно состава товара, поскольку не ассоциируется с конкретным видом товара;
- заявитель (ООО «Мистраль Трейдинг») является крупным производителем продуктов питания. Обозначение «РОМАТО» будет использоваться для маркировки товаров «помидоры».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.01.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013729507 в отношении всего заявленного перечня товаров 29, 30 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- распечатки с сайтов <http://slovari.yandex.ru/> и http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/677450/pomato, содержащие перевод слова «pomato» – [1];

- распечатки из сети Интернет, содержащие смысловое значение слова «химера» – [2];

- копии страниц «Нового англо-русского словаря», В.К.Мюллер, Москва, Издательство «Русский язык», 2002 – [3];

- копии страниц «Большого англо-русского словаря», В.Мюллер, Москва, Издательский дом «РИПОЛ КЛАССИК», 2005 – [4];

- копии страниц «Современного англо-русского и русско-английского словаря», М.И.Дубровин, Москва, «ЦИТАДЕЛЬ-ТРЕЙД» «РИПОЛ КЛАССИК», 2005 – [5];

- распечатки из поисковой системы Яндекс, содержащие сведения о гибриде картофеля и помидора – [6];

- распечатка с сайта Мультитран, содержащая перевод слова «pomato» – [7];

- распечатка с сайта <http://www.fruinsinfo.com/pomato-hybrid-fruits.php> – [8];

- копии страниц «Краткого словаря русских названий растений», М.Г.Николаева, И.А.Паутова, Санкт-Петербург, 2002 – [9];

- копии страниц «Нового англо-русского биологического словаря», Москва, Издательство «Руссо», 2003 – [10].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.08.2013) подачи заявки №2013729507 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 1483 Кодекса не допускается государственная 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 и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли 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.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Рассматриваемое обозначение представляет собой словесное обозначение «РОМАТО ПОМАТО», состоящее из двух слов, расположенных друг под другом. Первое слово выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, второе слово – стандартным шрифтом буквами русского алфавита и является транслитерацией первого.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «РОМАТО» в переводе с итальянского языка на русский язык означает яблонево́ый, см. <https://slovari.yandex.ru/pomato/>. Вместе с тем, следует отметить, что данное слово является устаревшим, вышедшим из активного употребления, но сохранившимся в словаре.

При этом в сети Интернет весьма широко представлена информация о слове «РОМАТО», которое в переводе с английского языка на русский язык означает гибрид картофеля и помидора [potato (картофель) + tomato (помидор)], см. <https://slovari.yandex.ru/pomato/>, «Новый большой англо-русский словарь», Ю.Д.Апресян (онлайн версия) на сайте <http://eng-rus.slovaronline.com/>, «Универсальный англо-русский словарь. Академик.ру.», 2011 (онлайн версия) на сайте http://universal_en_ru.academic.ru/1877605/pomato и др.

Следует отметить, что указанные источники являются общедоступными для среднего российского потребителя.

Кроме того, следует отметить, что в сети Интернет достаточно широко представлены сведения о гибриде картофеля и помидора, как о растении, одновременно дающем урожай картофеля и помидоров. Растение было разработано методом прививки, и рассчитано на один сезон. К тому времени, когда будут готовы к сбору помидоры, можно выкапывать клубни картофеля, например, см. сайт http://www.novostioede.ru/article/sozdan_kommercheskiy_gibrid_kartoshki_s_pomidorom/).

Действительно, гибрид картофеля и помидора имеет и второе название «TomTato», однако оно образовано из тех же слов, что и «РОМАТО» [tomato (помидор) и potato (картофель)], в связи с чем данные слова эквивалентны одному значению в русском языке (гибрид помидора и картофеля) и являются синонимами.

Указанные выше обстоятельства свидетельствует о том, что слово «РОМАТО» будет восприниматься потребителем как прямая характеристика товаров, а именно, указание на вид или состав товара.

В данном случае, государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ «овощи консервированные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; соки овощные для приготовления пищи; сок томатный для приготовления пищи; паста томатная» и товаров 30 класса МКТУ «кетчуп [соус]; пюре фруктовые [соусы]; заправки для салатов; соус томатный; соус соевый; приправы; соусы [приправы]; травы огородные консервированные [специи]; соус острый; аджика».

В этой связи, очевидно, что обозначение «РОМАТО» («ПОМАТО» – его транслитерация) в отношении части заявленных товаров 29 класса МКТУ «овощи консервированные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; соки овощные для приготовления пищи» и товаров 30 класса МКТУ «кетчуп [соус]; заправки для салатов; приправы; соусы [приправы]; соус острый; аджика», относящихся к товарам pomato, или продуктам, при приготовлении которых может использоваться pomato является «описательным», на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а для другой части заявленных товаров 29 класса МКТУ «сок томатный для приготовления пищи; паста томатная» и товаров 30 класса МКТУ «пюре фруктовые [соусы]; соус томатный; соус соевый; травы огородные консервированные [специи]» способно ввести в заблуждение

потребителя относительно их состава, на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия также считает необходимым отметить, что материалы дела не содержат документов, свидетельствующих о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения заявителем до даты подачи заявки.

Учитывая изложенное выше, коллегия признала решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 14.04.2015, оставить в силе решение Роспатента от 20.01.2015.