

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 01.06.2005 на решение экспертизы по международной регистрации №811017, поданное компанией ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Польша (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №811017 испрашивается заявителем сроком на 10 лет в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой словесное обозначение «vitto», выполненное прописными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральным институтом промышленной собственности 25.02.2005 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №811017 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне, мотивированное ее несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное словесное обозначение «vitto» в переводе с итальянского языка имеет конкретное значение «еда, пища», в силу чего является обобщающим наименованием пищевых продуктов и родовым понятием.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.06.2005, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав

его тем, что в переводе на русский язык «vitto» означает «еда, пища», причем данные значения не могут являться конкретным наименованием или указанием вида товара.

Обозначение «vitto» зарегистрировано в стране происхождения – Польше (регистрация №141360), а также в большинстве стран, на которые подавалось территориальное расширение, в том числе, в Италии.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и предоставить международной регистрации №811017 правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

К возражению приложена распечатка из электронной базы МБ ВОИС «Romarin», на 2 л. в 1 экз [1].

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.06.2003) международной регистрации правовая база для оценки ее охраноспособности 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к указанным обозначениям 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.

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

Знак международной регистрации №811017 является словесным и состоит из слова «vitto», выполненного прописными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны международной регистрации на территории Российской Федерации испрашивается в черно-белом цветовом сочетании для сопровождения товаров 30 класса МКТУ, относящихся к продуктам питания, пищевым продуктам.

Словесный элемент заявленного обозначения «vitto» является лексической единицей итальянского языка и согласно справочной литературе означает: еда, пища (Итальянско-русский словарь, Ю.А.Добровольская, изд. «Советская энциклопедия», М., 1970г., с. 399).

«Еда» - 1. есть, 2. то же, что пища;

«Пища» - 1. то, что едят, чем питаются, 2. то, что является материалом для какой-нибудь деятельности, источником для чего-нибудь (Толковый словарь русского языка, С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, М., «АЗЪ», 1993г., с.188, 535).

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам есть все основания полагать, что слова «еда» и «пища» не являются конкретным указанием на вид заявленных товаров, так как к этому понятию могут относиться различные родовые понятия товаров. В этой связи отсутствует необходимость у третьих лиц использовать данное слово при маркировке выпускаемых ими товаров.

Коллегия исходила из того, что итальянский язык не является широко используемым и распространенным на территории Российской Федерации, ввиду чего значительная часть российских потребителей не будет точно воспринимать

заявленное обозначение в его словарных значениях. Кроме того, слово «vitto» редко встречается в итальянско-русских словарях и, следовательно, оно будет воспринято российским потребителем как фантазийное, не имеющее определенного семантического значения слово.

На основании изложенного, вывод экспертизы о том, что заявленное словесное обозначение «vitto» по международной регистрации №811017 является неохраноспособным в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и подпункта (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, является неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 01.06.2005, отменить решение экспертизы от 25.02.2005 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №811017 знака «vitto» в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.