

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение от 13.10.2014, поданное компанией Alexander Schärf & Söhne Gesellschaft m.b.H., Австрия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1116233 (далее – Роспатент), при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации № 1116233 представляет собой комбинированное обозначение, имеющее форму квадрата со скругленными верхним правым и нижним левым углами. Внутри квадрата в нижней его части расположены словесные элементы «the» и «italian», выполненные строчными буквами латинского алфавита шрифтом разного размера. Международная регистрация знака, выполненного в белом и бордовом цветовом сочетании, произведена 09.03.2012 в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Распространение действия указанного знака на территорию Российской Федерации осуществлено на основании последующего указания от 17.08.2012.

Решение Роспатента от 14.07.2014 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации № 1116233 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании положений пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483

Кодекса, поскольку словесный элемент «italian» порождает в сознании потребителя представление о происхождении услуг (национальной принадлежности источника услуг), которое не соответствует действительности, поскольку заявителем является австрийская компания.

В поступившем 16.10.2014 возражении от 13.10.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 14.07.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак, включает словесный элемент «the italian» (транслитерация—«ДЗЕ ИТЭЛИАН»), который переводится как «итальянец», «итальянка»;

- заявленные услуги 43 класса МКТУ («services for providing food and drink in cafés and cafeterias – услуги по обеспечению продуктами и напитками в кафе и кафетериях») никак не связаны с их географическим происхождением;

- в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ словесный элемент «the italian» («итальянка», «итальянец») является оригинальным и ассоциативным: в частности, он вызывает ассоциации с гастрономической концепцией блюд и напитков, предлагаемых в кафе и кафетериях компании заявителя, а также с итальянским образом жизни, олицетворяющим безмятежность и гармонию, следовательно, в знаке отсутствует указание на место производство или национальную принадлежность источника услуг;

- компания заявителя осуществляет свою деятельность в кофейной и чайной промышленности, а также в сфере ресторанного бизнеса, имеет свидетельство № 265626 на товарный знак со словесным элементом «the italian», зарегистрированный в Австрии.

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1116233.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- сведения о международной регистрации № 1116233;

- сведения о свидетельстве № 265626 на товарный знак со словесным элементом «the italian», зарегистрированный в Австрии;

- рекламный буклет (каталог).

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

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию (17.08.2012) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации № 1116233 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным за № 4322 от 25.03.2003 в Министерстве юстиции Российской Федерации, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно подпункту 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 сбыт, 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.

В соответствии с пунктом 3 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 пункту 2.3.2.1 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.

Знак по международной регистрации № 1116233 представляет собой комбинированное обозначение, имеющее форму квадрата со скругленными верхним правым и нижнем левым углами. Внутри квадрата в нижней его части расположены словесные элементы «the» и «italian», выполненные строчными буквами латинского алфавита шрифтом разного размера. Знак выполнен в белом и бордовом цветовом сочетании.

Предоставление правовой охраны испрашивается на территории Российской Федерации в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Анализ соответствия знака по международной регистрации требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В комбинированном обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным, как правило, является словесный элемент, акцентирующий на себе внимание потребителя. Так, изобразительный элемент знака по международной регистрации № 1116233 служит фоном для словесного элемента «the italian», являющегося основным элементом знака.

Обращение к словарным источникам, в частности к интерактивному словарю Lingvo (<http://www.lingvo-online.ru/ru/Translate>), показало следующее.

the – определенный артикль (выделяет конкретный объект из группы однородных объектов, указывает на существительное как на (эталонного) представителя определенного класса).

italian – итальянец, итальянка, итальянский язык (сущ.) или итальянский (прил.).

При этом коллегия отмечает, что указанные словесные элементы выполнены в знаке разным по размеру шрифтом: буквы артикля «the» не имеют и половины

высоты букв слова «italian». Данное обстоятельство приводит к дополнительному акцентированию потребителя именно на слове «italian», которое в силу своей семантики, понятной среднему российскому потребителю, способно вызвать у потребителя представление о том, что услуги, маркированные этим обозначением, имеют итальянский источник происхождения.

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1116233 испрашивается в отношении услуг общественного питания в кафе и кафетериях, для которых характерным является выбор определенной направленности. Так, традиционная кухня Италии (итальянская кухня) распространена и популярна во всем мире (в частности, благодаря таким блюдам, как пицца, спагетти, лазанья) (см. <http://ru.wikipedia.org>).

С учетом изложенного, приведенный в заключении экспертизы вывод о несоответствии знака, включающего слово «italian», требованиям пункта 1 статьи 1483 может быть также обоснован характеристикой определенной направленности оказываемых услуг (итальянское кафе).

В связи с тем, что заявителем является австрийская компания, доводы экспертизы о возможности введения потребителя в заблуждение относительно происхождения услуг следует признать правомерными.

В свою очередь, заявителем не представлено каких-либо материалов, опровергающих данный вывод или свидетельствующих о возникновении у потребителей устойчивой ассоциативной связи рассматриваемого знака именно с заявителем, который, вероятно, использует в своей деятельности концепцию итальянской кухни, о чем косвенно свидетельствует представленный заявителем каталог, имеющий информацию о предлагаемых посетителям блюдах.

Поскольку заявитель не представил и не выразил намерений о представлении материалов, которые могли бы свидетельствовать о приобретении знаком по международной регистрации дополнительной различительной способности в отношении услуг, оказываемых заявителем, коллегия не находит оснований для отмены решения Роспатента от 14.07.2014.

Что касается предоставления знаку правовой охраны в стране происхождения заявителя (Австрии), то данное обстоятельство не влияет на изложенные выше выводы, так как вопрос о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации решается на основе законодательства Российской Федерации.

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

отказать в удовлетворении возражения от 13.10.2014, оставить в силе решение Роспатента от 14.07.2014.