

Палата по патентным спорам 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 16.01.2007, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №278924, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003724872/50 с приоритетом от 16.12.2003 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.11.2004 за №278924 на имя Орион Корпорейшн, Республика Корея (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №278924 представляет собой словесное обозначение «ОРИОН ТИРАМИСУ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.01.2007 изложено мнение о том, что регистрация №278924 товарного знака «ОРИОН ТИРАМИСУ» противоречит требованиям, установленным пунктами 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- входящий в оспариваемый товарный знак словесный элемент «ТИРАМИСУ» является названием итальянского сладкого блюда, в связи с чем указывает на определенный вид товара 30 класса МКТУ и, поскольку не занимает доминирующего положения в знаке, должен быть исключен из правовой охраны;

- в отношении других товаров 30 класса МКТУ, не являющихся «тирамису», данный элемент будет являться ложным, что служит основанием для признания правовой охраны оспариваемого товарного знака недействительной в отношении этих товаров.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, была выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству №278924 недействительной частично.

К возражению приложены следующие источники информации:

1. Итальянская кухня. М., БММ АО, 1998;
2. Б. Крокер, «Кулинария», М., «ЭКСМО», 2002;
3. С. Синельников, Т. Соломоник, И. Лазерсон, «Кухня Италии. Кулинарный путеводитель», М., СПб., «ЦЕНТРПОЛИГРАФ», «МиМ ДЕЛЬТА», 2004;
4. Путеводитель. Италия. М., «АВАНГАРД», 2003;
5. Х. Филдинг, «Дневник Бриджит Джонс», М., «ГЕЛИОС», 2005;
6. Сведения из сети Интернет.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 27.04.2007 выразил согласие с изложенными в возражении доводами и выразил просьбу о сохранении действия регистрации №278924 в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ – «кондитерские изделия, а именно тирамису; сладости, а именно тирамису» с исключением из правовой охраны словесного элемента «ТИРАМИСУ».

Лицо, подавшее возражение, в свою очередь, выразило согласие с вышеупомянутыми доводами.

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

С учетом даты (16.12.2003) поступления заявки №2003724872/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в

частности, простые наименования товаров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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 (пункт 2.5.1 Правил).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №278924 представляет собой словесное обозначение «ОРИОН ТИРАМИСУ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ представленных материалов [1-6] показал, что обозначение «ТИРАМИСУ» представляет собой название итальянского десертного сладкого блюда, имеющего свою рецептуру.

Следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что словесное обозначение «ТИРАМИСУ» указывает на конкретный вид товара 30 класса МКТУ, следует признать обоснованным.

Вместе с тем, данный элемент не занимает доминирующего положения в оспариваемом товарном знаке, так как не находится в начальной позиции и не акцентирует на себе внимание потребителя, и в соответствии положениями пункта 1 статьи 6 Закона может быть включены как неохраняемые элемент в товарный знак.

В отношении остальных приведенных в перечне товарного знака №278924 товаров 30 класса МКТУ, как правомерно указано в возражении, обозначение «ТИРАМИСУ» будет являться ложным, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Следует отметить, что правообладателем данные выводы не оспариваются.

Таким образом, правовая охрана товарного знака по свидетельству №278924 может быть сохранена только в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ – «кондитерские изделия, а именно тирамису; сладости, а именно тирамису» с указанием словесного обозначения «ТИРАМИСУ» в качестве неохраняемого элемента.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам  
решила:

**удовлетворить возражение от 16.01.2007 и признать правовую охрану  
товарного знака по свидетельству №278924 недействительной частично,  
сохранив ее действие в отношении следующих товаров:**

Форма № 81.1

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

Г

(526)

неохраняемые элементы: ТИРАМИСУ.

(511)

30 - кондитерские изделия, а именно тирамису; сладости, а  
именно тирамису.