

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 Роспатента, утвержденными приказом от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 03.11.2010, поданное компанией Кооператива Провинсиаль Аграриа и Ганадера Сан Исидро, С.К. АНД, Испания (далее — заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.07.2010 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №992099, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №992099 знака с приоритетом от 24.09.2008 для товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне, произведена на имя заявителя.

Знак представляет собой объемный знак в виде ящика черного цвета в трех проекциях, на котором расположены словесные элементы «CASI», выполненный буквами латинского алфавита белого цвета и словесный элемент «ТОМАТ», выполненный буквами латинского алфавита красного цвета.

По результатам проведенной в Федеральном институте промышленной собственности (ФГУ) экспертизы Роспатентом принято решение от 29.07.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №992099. Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №992099 не соответствует требованиям пунктов 1 (3), 3 (1)

статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанный вывод обосновывается тем, что словесный элемент «ТОМАТ», входящий в знак по международной регистрации №992099, указывает на определенный вид товара – помидор (томат), поэтому в отношении товаров 31 класса МКТУ указанный словесный элемент будет указывать на определенный вид товара - помидоры (томаты). Однако в перечне регистрации нет товаров под названием «томаты», следовательно, в отношении товаров 31 класса МКТУ, знак по международной регистрации №992099 является ложным.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.11.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 29.07.2010 по следующим причинам:

- заявитель выразил согласие с мнением экспертизы относительно ложности заявленного обозначения для части заявленных товаров, однако, в отношении таких товаров, как сельскохозяйственные продукты и свежие овощи, знак не будет являться ложным, поскольку томат является овощной культурой и относится к категории товаров производства сельского хозяйства;

- заявитель просит сократить перечень товаров 31 класса МКТУ до «сельскохозяйственные продукты, не относящиеся к другим классам; свежие овощи», а также дискламирровать словесный элемент «ТОМАТ».

На основании изложенного, заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 29.07.2010, и предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №992099.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (24.09.2008) международной регистрации №992099 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации 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 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения не обладающие 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые наименования товаров, заявляемые для обозначения этих товаров (пункт 2.3.1 Правил).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленный знак по международной регистрации №992099 является объемным и представляет собой ящик черного цвета в трех проекциях, на котором расположены словесные элементы «CASI», выполненный в белом

цвете, и словесный элемент «ТОМАТ», выполненный в красном цвете. Словесный элемент «ТОМАТ» выполнен более крупным шрифтом по сравнению со словесным элементом «CASI».

Анализ информации, полученной из баз данных сети Интернет показал, что слово «ТОМАТ» то же, что и помидор, род одно- и многолетних травянистых растений (семейство пасленовые). Томат обыкновенный возделывают на всех континентах (в Европе с 16 в., в России с 18 в.), на Крайнем Севере.

Таким образом, слово «ТОМАТ» представляет собой наименование конкретного вида товара – томатов (помидор), в отношении которого словесный элемент «ТОМАТ» является описательной характеристикой и может быть включен как неохраняемый элемент в состав знака.

Однако, в перечне международной регистрации №992099 отсутствует такое наименование товара, поэтому такое указание товара как «ТОМАТ» явно не соответствует действительности, то есть является ложным. В этой связи знак, в состав которого входит словесный элемент «ТОМАТ», признается ложным и ему не может быть предоставлена правовая охрана на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что знаку может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении сокращенного перечня, а именно «сельскохозяйственные продукты и свежие овощи», является неубедительным, поскольку к этим обобщающим понятиям помимо томатов относится большое количество иных товаров, например, таких как огурцы, перец, лук, фрукты и т. д., в отношении которых знак со словесным элементом «ТОМАТ» также является ложным.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для отмены решения Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №992099 на территории Российской Федерации.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 03.11.2010, оставить в силе решение Роспатента от 29.07.2010.