

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 №270159, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003712388/50 с приоритетом от 26.06.2003 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.06.2004 за №270159 на имя Орион Корпорейшн, Республика Корея (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №270159 представляет собой словесное обозначение «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 №270159 товарного знака «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:

- оспариваемый словесный товарный знак «ТИРАМИСУ» является названием итальянского сладкого блюда, в связи с чем указывает на определенный вид товара 30 класса МКТУ;
- в отношении других товаров 30 класса МКТУ, не являющихся «тирамису», данный элемент будет являться ложным.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, была выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству №270159 недействительной полностью.

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, в поступившем в Палату по патентным спорам 23.04.2007 отзыве на возражение выразил согласие с изложенными в возражении доводами.

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

С учетом даты (26.06.2003) поступления заявки №2003712388/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный 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.

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 №270159 представляет собой словесное обозначение «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 и тем самым противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, следует признать обоснованным.

Соответственно в отношении остальных приведенных в перечне товарного знака №270159 товаров 30 класса МКТУ, как правомерно указано в возражении, обозначение «ТИРАМИСУ» будет являться ложным (пункт 3 статьи 6 Закона).

Следует отметить, что правообладателем данные выводы не оспариваются.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 16.01.2007 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №270159 недействительной полностью.**