

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 28.02.2023 возражение компании Tartufi Jimmy S.r.l., Италия (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1633639.



Международная регистрация №1633639 знака «» произведена Международным Бюро ВОИС 09.12.2020 в отношении товаров 29, 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя заявителя (Tartufi Jimmy S.r.l., Via dei Tigli n. 16, I-06026 Pietralunga (IT)).

Роспатентом 09.12.2022 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1633639 с указанием словесного элемента «COLLE DEL TARTUFO» в качестве неохраняемого по основаниям его несоответствия пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с дикламацией словесного элемента, отметив следующее:

- словосочетание «COLLE DEL TARTUFO» может быть переведено с итальянского как «трюфельный холм», учитывая многообразие вариантов перевода

входящих в его состав слов требует рассуждения, которые могут быть различными в зависимости от субъективного восприятия обозначения потребителем, плохо знакомого с лексикой итальянского языка;

- словосочетание «трюфельный холм» воспринимается как фантазийное, не характеризует заявленные товары, требует рассуждения и домысливания, при этом существует множество примеров товарных знаков, включающих в свой состав словесный элемент «холм» в комбинации с другими словами и семантические близкими ему элементами: «**Jewelry Hills**» по свидетельству №856172 (14 класс МКТУ), «**SUN TEA HILLS**» по свидетельству №735174 (30 класс МКТУ),

«**Ореховая Поляна**» по свидетельству №886547 (29, 30, 31 классы МКТУ), «**Грибная поляна**» по свидетельству №484070 (29, 31, 35, 39, 40 классы МКТУ), «**Honey Valley**» по

свидетельству №664467 (30 класс МКТУ), «**Лавандовая долина**» по свидетельству №657279 (29 класс МКТУ), «**LAVENDER VALLEY**» по свидетельству №702883 (03, 31, 35 классы МКТУ), «**Мilk Valley**» по международной регистрации №1345638 (29 класс МКТУ),

«**долина спаржи**» по свидетельству №769570 (29, 31, 35 классы МКТУ);

- компания Tartufi Jimmy S.r.l. является семейным бизнесом, была основана в 1980 году Джованнино Чеккини, деятельность компании связана с выращиванием трюфелей и производством продукции из этих грибов, которая поставляется в более чем 95 стран мира, включая Россию, в том числе под заявленным обозначением, являющимся премиальным брендом компании;

- обозначения со словесным элементом «COLLE DEL TARTUFO» были зарегистрированы в качестве товарных знаков в Италии, США и в Ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского союза, где итальянский язык имеет широкое распространение или является государственным;

- представленные сведения свидетельствуют о наличии различительной способности у спорного обозначения, а, значит, ему может быть предоставлена правовая охрана.

Доводы возражения иллюстрируются следующими документами:

- (1) Распечатки онлайн словарей и обучающего языкового сайта;
- (2) Распечатки с официального сайта заявителя с информацией об истории компании и распечатки из открытых источников;
- (3) Распечатки с официального сайта заявителя со статистической информацией о компании заявителе;
- (4) Распечатки с предложениями о продаже продукции заявителя;
- (5) Копии счетов поставок продукции в 2021 и 2022 гг.;
- (6) Копии счетов поставок продукции до даты приоритета;
- (7) Документы, подтверждающие регистрацию товарного знака «COLLE DEL TARTUFO» в Италии и ЕС.

С учетом даты международной регистрации (09.12.2020) знака по международной регистрации №1633639 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



Знак «» по международной регистрации №1633639 с приоритетом от 09.12.2020 является комбинированным, включает в свой состав

расположенный в нижней части знака изобразительный элемент в виде пейзажа с изображением холмистой местности, в верхней части знака находится стилизованное изображение дерева, в центральной части расположен словесный элемент «COLLE DEL TARTUFO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1633639 испрашивается для индивидуализации следующих товаров 29, 30 классов МКТУ:

29 класс МКТУ - *truffles, preserved; dried truffles [edible fungi]; cooked truffles; truffle juice; truffle cheeses; truffle paste; truffle-based spread products (truffle creams); truffle-based oils* (трюфели консервированные; сушеные трюфели [съедобные грибы]; вареные трюфели; трюфельный сок; трюфельные сыры; трюфельная паста; спреды на основе трюфелей (трюфельные кремы); масла на основе трюфелей);

30 - *truffle salt; truffle flour; truffle honey; truffle pasta; truffle cream sauces* (трюфельная соль; трюфельная мука; трюфельный мед; трюфельная паста; трюфельные сливочные соусы).

В оспариваемом решении Роспатента от 09.12.2022 указывалось на несоответствие знака по международной регистрации №1633639 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в части словесного элемента «COLLE DEL TARTUFO».

Анализ спорного знака показал, что словесный элемент «1633639 DEL TARTUFO» образован из лексических единиц итальянского языка (см. <https://translate.yandex.ru>), где:

«colle» - «холм, горный перевал, высота»;

«tartufo» - «трюфель»,

«del» - частичный артикль.

С учетом вышеприведенного смыслового значения словесных элементов обозначение «COLLE DEL TARTUFO» воспринимается в качестве словосочетания «холм трюфеля» или «трюфельный холм».

Следует отметить, что знак по международной регистрации №1633639 предназначен для индивидуализации товаров, представляющих собой различные продукты питания на основе такого вида гриба как трюфель (трюфель – это съедобный гриб округлой формы, растущий под землей, без корня и ствола, употребляемый как приправа к некоторым изысканным блюдам, см. (см. Толковый словарь Ушакова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1059714>).

За счет словесного элемента «TARTUFO» применительно к заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ обозначение «COLLE DEL TARTUFO» вызывает ассоциации с трюфелем, однако они не являются прямой характеристикой товаров. Сам же по себе ассоциативный характер обозначения не является препятствием для его регистрации в качестве товарного знака.

В распоряжении коллегии отсутствует какая-либо информация об употреблении выражения «COLLE DEL TARTUFO» или «ХОЛМ ТРЮФЕЛЯ» / «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ХОЛМ» применительно к сфере деятельности, связанной с выращиванием трюфелей, их сбором, производством какой-либо продукции с применением этих грибов и ее дальнейшего продвижения, т.е. это обозначение не является обязательным для использования в гражданском обороте лицами, осуществляющими тот же род деятельности, что и заявитель. В целом словосочетание «COLLE DEL TARTUFO» в значении «холм трюфеля» / «трюфельный холм» требует определенных рассуждений и домысливания.

Таким образом, словесное обозначение «COLLE DEL TARTUFO» в составе знака по международной регистрации №1633639 воспринимается в качестве фантастического, а, следовательно, оснований для отнесения его к неохраноспособным элементам по смыслу пункта 1 статьи 1483 Кодекса не имеется.

При этом коллегия приняла во внимание приведенные заявителем в рассматриваемом возражении примеры ранее зарегистрированных товарных знаков, предназначенных для индивидуализации той или иной продукции, в составе которых присутствует словесный элемент «ХОЛМ» и его семантические эквиваленты, а также указание на определенные виды товаров.

Также в распоряжении коллегии имеются сведения о предоставлении правовой охраны спорному обозначению «COLLE DEL TARTUFO» в Италии, США и в Ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского союза (приложение (7)), а также о поставках продукции в сопровождении этим обозначением на территорию Российской Федерации (приложения (4) – (6)).

Таким образом, все обстоятельства дела свидетельствуют о наличии оснований для удовлетворения поступившего возражения и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1633639 в целом без дискламации словесного элемента «COLLE DEL TARTUFO».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2023, отменить решение Роспатента от 09.12.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1633639.