

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 (далее – Кодекс), и 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, регистрационный № 4520 рассмотрела возражение от 24.03.2010, поданное ДиПи Беверэджес Лимитед, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008734980/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008734980/50 с приоритетом от 06.11.2008 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ДиПи Беверэджес Лимитед, Каймановы о-ва (далее - заявитель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ISSIMO», выполненное стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита. Первая буква выполнена в красном цвете.

Решение Роспатента от 24.11.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ISSIMO» воспроизводит обозначение «ISSIMO», используемое компанией «Ilko Coffee International» для маркировки товаров, однородных заявленным товарам (см. Интернет), и в связи с этим регистрация обозначения на имя другого лица, способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В возражении от 24.03.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся

к следующему:

- указанная экспертизой ссылка на Интернет содержит информацию, указывающую, что проект, связанный с использованием обозначения «ISSIMO» и упомянутой компанией «Ilko Coffee International» является совместным проектом, участником которого также является The Coca-Cola Company, включая ее аффилированные компании, одной из которых является заявитель;

- экспертизой не были предоставлены доказательства наличия исключительного права лица, иного, чем доверитель, на обозначение «ISSIMO» на территории Российской Федерации;

- заявителем представлена Декларация, свидетельствующая о том, что выпуск продукции с использованием обозначения «ISSIMO» является совместным проектом группы компаний, который объединяет упомянутую экспертизой компанию и компанию заявителя.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия заявления в отношении лиц, обладающих правом использования заявленного обозначения, (Декларация) и его перевод на русский язык на 8 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (06.11.2008) поступления заявки №2008734980/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ISSIMO», выполненное стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита (первая буква выполнена в красном цвете).

Анализ заявленного словесного обозначения «ISSIMO» показал, что оно отсутствует в словарно-справочных изданиях и иной литературе, которые могли позволили бы установить его смысловое значение, в силу чего заявленное обозначение рассматривается как фантазийное обозначение. В этой связи очевидно, что само по себе заявленное обозначение «ISSIMO» не содержит в себе информации, указывающей на производителя товаров и/или сведений, являющихся ложными относительно товара или его изготовителя. Поскольку изначально заявленное обозначение не содержит в себе сведений, не соответствующих действительности относительно товара либо его изготовителя, оно не может быть признано ложным ни относительно товара, ни относительно его изготовителя.

Вместе с тем, следует отметить, что способность элементов обозначения и всего обозначения в целом ввести потребителя в заблуждение может возникнуть в связи с ассоциациями, которые вызывает товарный знак в силу имеющегося у потребителя предшествующего опыта.

В виду того, что линейка кофейных напитков, маркированных «ILLY ISSIMO», на которые ссылается экспертиза, на российском рынке еще нет, потребитель не может ассоциировать его с каким-либо производителем (в том числе с «Ilko Coffee International», на имя которого предоставлена правовая охрана ряду товарных знаков со словесным элементом «ILLY»).

Учитывая изложенное вывод экспертизы о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, неубедителен.

Кроме того, из сведений Интернет следует, что «ILLY ISSIMO» - это результат работы двух крупнейших компаний Illycaffè S.p.a и The Coca-Cola Company (см. [http://www. Adegusto.ru/novosti/illy-issimo.html](http://www.Adegusto.ru/novosti/illy-issimo.html)).

Согласно представленной заявителем информации компания ДиПи Беверэджес Лимитед, являясь дочерней компанией The Coca-Cola Company, в рамках проекта группы компаний по производству, продвижению и продаже напитков под товарным знаком «ISSIMO» в различных странах, включая Россию, регистрирует товарный знак «ISSIMO» и предоставляет лицензии на использование его совместно с товарными знаками других участников проекта.

Таким образом, представленный документ позволил коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод, что между ДиПи Беверэджес Лимитед (дочерней компании The Coca-Cola Company) и Ilko Coffee International сложились определенные хозяйственные связи в рамках проекта. В связи с чем регистрация товарного знака «ISSIMO» на имя заявителя осуществляется в интересах одного экономического проекта и не может вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, маркированного товарным знаком «ISSIMO».

В силу отмеченных обстоятельств заключение экспертизы о том, что заявленное обозначение «ISSIMO» по заявке №2008734980/50 признано несоответствующим пункту 3 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.03.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.11.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008734980/50 в отношении следующих товаров:

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

(591) серый, красный

(511)

30 - Кофе, чай, заменители кофе.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1
л. в 1 экз.