

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение от 23.05.2013, поданное ЗАО «Умалат Фресколатте», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 27.02.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011735365, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011735365 с приоритетом от 28.10.2011 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ «сыры» в белом, черном, красном, зеленом цветовом сочетании.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «UNAGRANDE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и расположенный слева от словесного, изобразительный элемент в виде двух зеркально расположенных с зазором друг относительно друга криволинейных фигур, образующих стилизованное изображение сердца.

Решение Роспатента от 27.02.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011735365 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение, включающее словесный элемент «UNAGRANDE», который представляет собой слитное написание слов итальянского происхождения: una – неопределенный артикль (в итальянском языке); grande – (итал.) большой, великий, известный (см.Яндекс-словари), способно породить в сознании потребителя представление об иностранном изготовителе товаров 29 класса МКТУ (сыров) и их производстве на территории Италии, что не соответствует действительности, поскольку заявителем по данной заявке является ЗАО «Умалат Фресколатте», Москва.

Изобразительный элемент заявленного обозначения, включающий цвета итальянского флага, усиливает способность заявленного обозначения по введению потребителя в заблуждение относительно места производства и изготовителя товаров.

В возражении от 23.05.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с принятым решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой одно слово и не может восприниматься потребителем, как это предполагает экспертиза, как два слова, поскольку характер его начертания с использованием одного шрифта одинаковыми по высоте и ширине буквами свидетельствует, что это один словесный элемент;

- заявленное обозначение представляет собой искусственное слово, не имеющее смыслового значения, поскольку не имеет перевода ни с итальянского, ни с английского, ни с каких-либо других европейских языков. Если разбить заявленное обозначение UNAGRANDE на два слова и проанализировать их значения, то широкая смысловая инвариантность составляющих формант [UNA] и [GRANDE] свидетельствует о том, что заявленное обозначение не может восприниматься однозначно;

- заявленное обозначение не содержит в себе указания ни на качество товара, ни на его изготовителя, ни на место происхождения товара, т.е. не содержит элементов, способных ввести потребителя в заблуждение;

- действующее законодательство не содержит прямых запретов на использование латиницы в товарных знаках, регистрируемых на имя российских заявителей, в связи с чем необоснованное ограничение в выборе алфавита и языка для регистрации товарного знака в случаях, прямо неговоренных нормативными документами, является дискриминацией заявителя и нарушением его конституционных прав и свобод;

- изобразительный элемент выполнен в виде стилизованного изображения сердца и его графическое исполнение не ассоциируется с флагом какой-либо страны;

- исполнение изобразительного элемента в красном, белом, зеленом цвете не может породить в сознании потребителя ассоциации, связанной с определенной страной, поскольку перечисленное выше цветовое сочетание используется во флагах многих стран мира, например: Абхазия, Алжир, Беларусь, Венгрия, Мексика, Иран;

- кроме того, заявитель отмечает, что является крупнейшим производителем рассольных сыров в России;

- информация о сырах, маркированных обозначением «UNAGRANDE», широко представлена в сети Интернет, в том числе на сайте [www.umalatte.ru](http://www.umalatte.ru), зарегистрированном на имя заявителя, на торговых порталах [www.food.wikimart.ru](http://www.food.wikimart.ru), [www.tdpir.ru](http://www.tdpir.ru), [www.fresh-products.ru](http://www.fresh-products.ru), [www.restoranonline.ru](http://www.restoranonline.ru), [www.usk/61.ru](http://www.usk/61.ru), [www.womanice.ru](http://www.womanice.ru)., предлагающих эти сыры к продаже, где указан их российский производитель - ЗАО «Умалат», 100% акций которого принадлежат заявителю;

- таким образом, у потребителя сформировалась устойчивая ассоциация между заявленным обозначением и заявителем;

- заявитель также отмечает, что является правообладателем товарных знаков «UMALATTE», «UNAGRANDE УНАГРАНДЕ» (свидетельства: №473286, №486365).

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011735365 для заявленных товаров 29 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения о товарном знаке «UNAGRANDE УНАГГРАНДЕ» по свидетельству №486365 – [1];
- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о заявителе и выпускаемой продукции – [2];
- распечатка с сайта Википедия – [3];
- выписка из реестра акционеров ЗАО «Умалат», подтверждающая, что заявитель (ЗАО «Умалат Фресколатте») является 100% владельцем акций ЗАО «Умалат» – [4];
- каталог выпускаемой продукции заявителя – [5];
- копия контракта – [6].

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

С учетом даты (28.10.2011) поступления заявки №2011735365 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 №4322, и введенные в действие 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, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) 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.

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

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «UNAGRANDE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и расположенный слева от словесного, изобразительный элемент в виде двух зеркально расположенных с зазором друг относительно друга фигур, образующих стилизованное изображение сердца.

Анализ словарей основных европейских языков показал отсутствие в них лексической единицы, совпадающей со словом «UNAGRANDE», что позволяет сделать вывод о фантазийном характере этого слова.

Следовательно, само по себе обозначение «UNAGRANDE» не несет в себе каких-либо указаний относительно места происхождения товаров и места нахождения их изготовителя.

При этом в настоящее время использование российскими предприятиями и предпринимателями для индивидуализации своей деятельности или своих товаров обозначений, выполненных не только в кириллице, но и в латинице, является распространенным и известным российскому потребителю фактом и не может породить в его сознании представление о том, что лицо, производящее товары, является иностранным.

Что касается изобразительного элемента, входящего в состав заявленного обозначения, то следует отметить следующее.

Изобразительный элемент выполнен в виде двух разъединенных фигур, расположенных симметрично по вертикали на равном расстоянии друг от друга, напоминающих стилизованное изображение сердца. При этом фигуры расположены на белом фоне, где левая фигура выполнена зеленым цветом, правая фигура – красным цветом.

Форма, в которой выполнен изобразительный элемент значительно отличается от традиционной прямоугольной формы флага. Цветовая гамма, в которой исполнен указанный изобразительный элемент, используется во флагах многих стран (например: Абхазии, Алжира, Беларуси, Венгрии, Мексики, Ирана.

В силу указанного, изобразительный элемент, входящий в состав заявленного обозначения не может ассоциироваться с флагом.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в целом не несет в себе прямой информации об изготовителе или месте происхождения товара, не соответствующей действительности.

Что касается способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара через ассоциации, которые возникают в его сознании при восприятии заявленного обозначения, в частности, как указание на иностранное (итальянское) происхождение товаров, то этот вывод нельзя признать обоснованным, поскольку слово «UNAGRANDE», не являясь лексической единицей какого-либо языка, не может ассоциироваться с реальным географическим объектом, имеющим определенную репутацию, язык которого использован в заявленном обозначении, изобразительный элемент, являясь стилизованной фигурой сердца, не может восприниматься как флаг и, соответственно, вызывать у потребителя ложные ассоциации. Таким образом, средний российский потребитель может воспринимать заявленное обозначение как выполненное буквами латинского алфавита с оригинальным изобразительным элементом без привязки к определенному языку и географическому региону.

Кроме того, заявителем представлены материалы, свидетельствующие о том, что информация о сырах, маркированных как заявленным обозначением, так и другими обозначениями «UNAGRANDE УНАГРАНДЕ». «UMALATTE», «SALATTA», «PRETTO». «PRINCIPESSA», производителем которых является ЗАО «Умалат» - дочерняя компания заявителя, широко представлена на различных сайтах в сети Интернет, где эти товары предлагаются к продаже, т.е. у российского потребителя сформировалась ассоциативная связь между товарами, маркированными заявленным обозначением, и его российским производителем в лице дочерней компании заявителя.

В силу указанного вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2011735365 не удовлетворяет условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака, нельзя признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 23.05.2013, отменить решение Роспатента от 27.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011735365.**