

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 23.04.2013, 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 №2011735364, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011735364 с приоритетом от 28.10.2011 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ «сыры».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «UNGRANDE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 27.02.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака «UNGRANDE» по заявке №2011735364 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 «UNGRANDE» представляет собой слитное написание слов итальянского происхождения: un – неопределенный артикль (в итальянском языке); grande – (итал.) большой, великий, известный (см.Яндекс-словари), в связи с чем способно породить в сознании

потребителя представление об иностранном изготовителе товаров 29 класса МКТУ (сыров), их производстве на территории Италии, что не соответствует действительности, поскольку заявителем по данной заявке является ЗАО «Умалат Фресколатте», Москва.

В возражении от 23.04.2013, 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 UNGRANDE на два слова и проанализировать их значения, то широкая смысловая инвариантность составляющих формант [UN] 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;

- заявленное обозначение является искусственным словом, имеющим фонетику, характерную не только для итальянского, но также для испанского и французского языков;

- кроме того, заявитель отмечает, что присутствует на рынке молочной продукции с 1964 года, является одним из ведущих производителей рассольных сыров в России, поставляет свою продукцию в страны ближнего зарубежья и планирует поставки в Европу, в связи с чем крайне заинтересован в регистрации заявленного обозначения, что позволит ему начать процедуру международной регистрации знака;

- заявленное обозначение «UNGRANDE» является вариантом зарегистрированного на имя заявителя товарного знака «UNAGRANDE УНАГРАНДЕ» (свидетельство №486365)

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

- поскольку продукция, маркированная обозначением «UNAGRANDE УНАГРАНДЕ», широко известна российскому потребителю как произведенная заявителем, то сходное до степени смешения с указанным знаком заявленное обозначение «UNGRANDE» также будет восприниматься потребителем как продукция, произведенная заявителем;

- заявитель является правообладателем товарных знаков «UMALATTE», «SALATTA», «PRETTO». «PRINCIPESSA» (свидетельства: №473286, №471899, №473160, №456434). Заявленное обозначение разработано в стиле и в продолжение данной серии товарных знаков.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011735364 для заявленных товаров 29 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет с информацией об артикле «un» и слове «grande» – [1];
- распечатка с сайта <http://nic.ru> о домене umalatte.ru – [2];
- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о заявителе и выпускаемой продукции – [3];
- выписка из реестра акционеров ЗАО «Умалат», подтверждающая, что заявитель (ЗАО «Умалат Фресколатте») является 100% владельцем акций ЗАО «Умалат» – [4];
- каталог продукции, упаковка продукции – [5];
- копия решения Роспатента по заявке №2011710274 (обозначение «UNAGRANDE УНАГРАНДЕ») – [6].

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

С учетом даты (28.10.2011) поступления заявки №2011735364 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 словесное обозначение «UNGRANDE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

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

В силу указанного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение «UNGRANDE» 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 «UNGRANDE», не являясь лексической единицей какого-либо языка, не может ассоциироваться с реальным географическим объектом, имеющим определенную репутацию, язык которого использован в заявленном обозначении, и, соответственно, вызывать у потребителя ложные ассоциации. Таким образом, средний российский потребитель может воспринимать заявленное обозначение как выполненное буквами латинского алфавита 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» (свидетельства: №486365, №473286, №471899, №473160, №456434), 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 «UNGRANDE» по заявке №2011735364 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 23.04.2013, отменить решение Роспатента от 27.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011735364.