

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.04.2011. Данное возражение подано Роговым И.Б., Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010711777/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010711777/50 на регистрацию обозначения «FAMOSO MIRACOLO» была подана 13.04.2010 заявителем в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «FAMOSO MIRACOLO» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита (перевод с итальянского языка – «знаменитое чудо»).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 22.03.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010711777/50 для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение является словосочетанием на итальянском языке, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в

качестве товарного знака на имя заявителя, находящегося на территории Российской Федерации, способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В Палату по патентным спорам 07.04.2011 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010711777/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является географическим наименованием и не указывает на какие-либо географические объекты, а также не является созвучным или ассоциативно близким никакому географическому наименованию или объекту;

- итальянское словосочетание для рядового потребителя, не знающего итальянского языка, будет восприниматься как фантазийное и не будет порождать в сознании потребителя никаких ассоциаций, связанных с качеством товара или его изготовителем;

- множество иностранных компаний, ввозящих на территорию Российской Федерации продукцию, маркируют ее словами русского языка, регистрируя их в качестве товарных знаков, и это не вводит потребителя в заблуждение;

- законодательство Российской Федерации требует от производителей и продавцов товаров указания на этикетке и в сопроводительной документации названия производителя и его адреса. На этикетке «FAMOSO MIRACOLO» потребитель может получить всю необходимую информацию о производителе товара;

- заявитель планирует поставлять продукцию, маркированную обозначением «FAMOSO MIRACOLO» и в другие страны, в том числе в Италию, при этом заявитель размещает заказы по производству кондитерских изделий (конфет) у польской компании «Firma Cukiernicza «Solidarnosce»;

- необходимо учитывать, что кондитерские изделия (конфеты) не упоминаются в списке товаров (как, например, товары 25 и 33 классов МКТУ), при регистрации обозначения в отношении которых следует учитывать язык, на котором

выполнено обозначение, и коммерческую репутацию страны, на языке которой выполнено обозначение.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия материалов контракта от 02.07.2009 [1];
- распечатка фотографии упаковок шоколадных конфет [2];
- копия устава ООО «ПРОДИМПОРТ» [3].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (13.04.2010) заявки №2010711777/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение «FAMOSO MIRACOLO» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ: «шоколад; изделия из шоколада; изделия кондитерские; сладости; конфеты».

Анализ словарей основных европейских языков, а также сведений о значениях слов, представленных заявителем, показал, что в состав словосочетания «FAMOSO MIRACOLO» входят слова, имеющие значения в переводе с итальянского, испанского и латинского: «FAMOSO» - известный знаменитый; «MIRACOLO» - чудо, необычное, небылица. В итальянском языке оба слова образуют устойчивое словосочетание: «FAMOSO MIRACOLO» - знаменитое чудо.

Таким образом, заявленное обозначение является семантически связанным словосочетанием и имеет итальянское происхождение. Заявителем не представлено документов, обосновывающих выбор данного словосочетания.

Коллегией Палаты по патентным спорам также было принято во внимание, что представленные материалы [1-2] содержат сведения о кондитерских изделиях «FAMOSO MIRACOLO» производства польской компании «Firma Cukiernicza «Solidarność».

Следует отметить, что согласно сведениям из сети Интернет (например, официальный сайт компании <http://www.solidarnosc.pl/>) «...компания является производителем кондитерских изделий: шоколад и шоколадные конфеты со всевозможными наполнителями (орехи, алкоголь, ягоды и др.), печения и пирожные в шоколаде. Соединяя традицию с современностью управления, «Solidarność» создала сильную репутацию, поэтому в настоящее время занимает значительную позицию на очень конкуренционном рынке. Наибольшим капиталом фирмы является качество её продуктов, которого достигла благодаря современным технологиям производства и собственным рецептам. Продукты отличаются неисчислимым количеством вкусов, а также цветным, эстетическим и атракционным художественным оформлением...».

Указанное свидетельствует о том, что товары пользуются спросом, что определяет известность компании среди российских потребителей. Необходимо

подчеркнуть, что информация на указанном сайте представлена на русском языке и является доступной российскому потребителю.

Относительно хозяйственных взаимоотношений заявителя с производителем товаров, необходимо отметить следующее.

В контракте [1] указано, что продавец (производитель товаров) продает, а покупатель (ООО «ПРОДИМПОРТ») покупает кондитерские изделия, ассортимент и количество которых определяется по заявке. К контракту приложена заявка, которая содержит сведения о шоколадных конфетах, маркированных обозначением «FAMOSO MIRACOLO», а представленная фотография [2] иллюстрирует сведения о производителе конфет («Solidarność»). Кроме того, необходимо обратить внимание, что на упаковке товаров отсутствуют какие-либо сведения как о заявителе (Рогов И.Б.), так и о лице, закупающем товар (ООО «ПРОДИМПОРТ»).

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что указанный договор иллюстрирует взаимоотношения по купле-продаже товаров, где заявитель выступает покупателем товаров. Такие взаимоотношения свидетельствуют об оказании заявителем услуг по реализации товара третьим лицам, а не производстве конкретного товара.

Таким образом, представленные материалы не позволяют прийти к выводу о наличии у среднего российского потребителя устойчивых ассоциаций относительно Рогова И.Б. как изготовителя кондитерских изделий, маркированных рассматриваемым обозначением.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и места их производства. В этой связи соответствующий вывод экспертизы следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 06.04.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 22.03.2011.