

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.06.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Абсолютная власть», Свердловская область, город Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021710810, при этом установила следующее.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение



«NOT  
FROM  
PARIS»

», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 03.02.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021710810 в отношении всех

испрашиваемых товаров и услуг 04, 16, 18, 25, 35 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

В частности указано, что слово «PARIS», входящее в состав заявленного обозначения, не обладает различительной способностью для всех заявленных товаров и услуг, так как представляет собой указание на место происхождения товаров (место нахождения лица оказывающего услуги), в связи с чем данный элемент является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, поскольку в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «Paris», заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров и места происхождения товаров, так как заявитель находится в городе Екатеринбург, Россия.

Также в оспариваемом решении установлена способность обозначения по заявке №2021710810 вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров в связи с присутствием в сети интернет предложений к продаже линии одежды под аналогичным наименованием ([https://www.farfetch.com/ru/unavailable-country?size=23&storeid=10195&utm\\_source=google&utm\\_medium=cpc&utm](https://www.farfetch.com/ru/unavailable-country?size=23&storeid=10195&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm)).

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 04, 16, 18, 25, 35 классов МКТУ на основании пунктов 3(1) и 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.06.2022 поступило возражение. Доводы возражения сводятся к следующему.

На момент подачи возражения по ссылке [https://www.farfetch.com/ru/unavailable-country?size=23&storeid=10195&utm\\_source=google&utm\\_medium=cpc&utm](https://www.farfetch.com/ru/unavailable-country?size=23&storeid=10195&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm) размещена информация о том, что товары временно не доставляются из-за сложившейся ситуации.

Что же касается иных оснований для отказа, то обозначение следует рассматривать как фразу, имеющую перевод «Не из Парижа», то есть все слова в ней согласованы друг с другом и имеют общий смысл, ориентирующий на происхождение товаров не из Парижа.

Учитывая изложенное обозначение, имеющее перевод «не из Парижа», не способно вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и места нахождения изготовителя, так как оно действительно не находится в Париже.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.02.2022 и зарегистрировать обозначение по заявке №2021710810 в отношении товаров и услуг 04, 16, 18, 25, 35 классов МКТУ, перечисленных в заявке.

В подтверждение изложенного заявителем представлены следующие документы:

1. Страница в сети Интернет: <https://www.farfetchxom.ru/unavailable-country> (дата обращения: 03.06.2022);

2. Страница в сети Интернет: <http://kremlin.ru/events/president/news/68484> (дата обращения: 03.06.2022);

3. Страница в сети Интернет: <https://context.reverso.net/переВОд/aНranñcКНñ-русский/not+from+paris> (дата обращения: 03.06.2022);

4. Страница в сети Интернет: <https://translate.google.comV?hl=ra&sl=auto&tl=m&text=not%20from%20paris%0A&op=translate> (дата обращения: 03.06.2022);

5. Страница в сети Интернет: <https://translate.yandex.ru/?lang=en-ra&text=not%20from%20paris> (дата обращения: 03.06.2022);

6. Страница в сети Интернет: <https://www.multitran.com/rn.exe?! 1=1&12=2&s=not&langlist=2> (дата обращения: 03.06.2022);

7. Страница в сети Интернет: <https://www.multitran.com/m.exe?ll=1&12=2&s=from> (дата обращения: 03.06.2022).

Заключение, подготовленное по результатам первичного рассмотрения возражения, не было утверждено Роспатентом и направлено на повторное рассмотрение с резолюцией.

При повторном рассмотрении настоящего возражения на решение Роспатента от 03.02.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021710810 в протоколе заседания коллегии от 15.09.2022 на основании пункта 45 Правил (\*) указано следующее «используемая конструкция обозначения “NOT FROM PARIS” не может использоваться в качестве товарного знака, так как не обладает различительной способностью и не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса».

Ответ на дополнительные пояснения в отношении мотивов отказа в государственной регистрации товарного знака заявителем не направлялся.

На последующее заседание коллегии, состоявшееся 12.10.2022, представитель заявителя не явился.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.03.2021) подачи заявки №2021710810 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 пунктом 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.

Согласно пункту 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.

В соответствии с подпунктом 1 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение



«NOT FROM PARIS» по заявке №2021710810, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 04, 16, 18, 25 и 35 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для определения описательных характеристик заявленного обозначения необходимо установить значение слов входящих в заявленное обозначение.

Слова «NOT FROM PARIS» в переводе с английского языка на русский означают выражение «Не из Парижа», что подтверждается представленными словарными источниками (2-7). Данная конструкция является устойчивой конструкцией английского языка в форме отрицания, используется как в полных предложениях ( I'm not from Paris – Я не из Парижа), так и отдельно.

Принимая во внимание значение выражения, которым является заявленное обозначение, следует сделать вывод о том, что фраза «не из Парижа» не может указывать на конкретное место производства товаров или оказания услуг, так как не называет какого-либо географического названия, отрицая при этом происхождение из Парижа. В этой связи данное обозначение в любом случае ориентирует потребителя относительно свойств товара (не произведен в Париже), что является описательным.

Предоставление правовой охраны обозначению подобной конструкции означало бы возможность добавить отрицательную частицу “НЕ” к видовому наименованию товара (молоко, сок, косметика), его свойству и это автоматически делало бы его охраноспособным. Коллегия полагает недопустимым такой обход

действующих норм права в части отсутствия индивидуализирующей функции товарного знака. Различительная способность неохраняемых обозначений должна доказываться через предоставление документов о приобретенной различительной способности. Следовательно, обозначение по заявке №2021710810 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не способное отличать товары и услуги одного производителя от товаров и услуг другого.

По мнению коллегии само по себе добавление частицы “NOT FROM ” к слову PARIS, указывающему на место происхождения товара, не отменяет описательного свойства фразы в целом, как указывающей на то, что товар не произведен в Париже.

Учитывая изложенное, обозначение по заявке №2021710810 не соответствует требованиям положения пунктов 1 и 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения по заявке №2021710810 на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Принимая во внимание установленное семантическое значение обозначения “NOT FROM PARIS” как “НЕ из Парижа”, коллегия полагает, что оно не способно вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров 25 класса МКТУ, в связи с тем что заявитель не зарегистрирован на территории Франции, Парижа.

Следует отметить, что заявитель в поступившем возражении ссылается на то, что работает на территории Екатеринбурга, занимается созданием российской линии одежды, планирует открытие магазинов по всей стране, при этом названием «NOT FROM PARIS» обращает внимание потребителей, что производство не является европейским. Коллегия ознакомилась также с интернет-сайтом заявителя <https://notfromparis.ru/>, где помимо названия бренда «NOT FROM PARIS», присутствуют лозунги «С Урала. С любовью».

Принимая во внимание, что заявитель действительно не зарегистрирован во Франции, Париже, обозначение «NOT FROM PARIS» не способно вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и места оказания услуг, ввиду отсутствия не соответствующих действительности ассоциаций.

Что касается Интернет-ссылки, приведенной в оспариваемом решении [https://www.farfetch.com/ru/unavailable-country?size=23&storeid=10195&utm\\_source=google&utm\\_medium=cpc&utm](https://www.farfetch.com/ru/unavailable-country?size=23&storeid=10195&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm), в связи с чем указано на необходимость применения положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, коллегия сообщает следующее.

Во-первых, название бренда одежды на указанной интернет странице представляло собой «Drôle De Monsieur NOT FROM PARIS», а не NOT FROM PARIS как таковое. Во-вторых, на момент рассмотрения возражения по ссылке [https://www.farfetch.com/ru/unavailable-country?size=23&storeid=10195&utm\\_source=google&utm\\_medium=cpc&utm](https://www.farfetch.com/ru/unavailable-country?size=23&storeid=10195&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm) присутствует информация о том, что товары данного бренда более не поставляются в Российскую Федерацию. Кроме того, упоминание бренда «Drôle De Monsieur NOT FROM PARIS» в российском сегменте сети Интернет является единичным, а сведения скудными, что позволяет согласиться с доводами заявителя о том, что такие сведения не могли способствовать формированию у российских потребителей устойчивых ассоциативных связей слов NOT FROM PARIS исключительно как средства индивидуализации производителя Drôle De Monsieur.

Принимая во внимание вышеизложенное у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии обозначения по заявке №2021710810 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно приобретенная различительная способность, которую заявитель имеет право доказывать на основании положений пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, не показана материалами возражения, следовательно, нет оснований для опровержения выше изложенных выводов. Представленные выдержки с интернет-сайтов не являются доказательствами длительного использования обозначения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.06.2022, оставить в силе решение Роспатента от 03.02.2022.**