

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 29.01.2020, поданное Семехиным С.А., г. Череповец (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019704000 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку с приоритетом от 04.02.2019 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



ВЕНА в цветовом сочетании: «белый, синий, темно-сиреневый, голубой, красный, светло-голубой, светло-синий».

Решение Роспатента от 12.11.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019704000 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- указанный довод мотивирован тем, что словесный элемент «ВЕНА» заявленного обозначения имеет конкретное семантическое значение, представляет собой географическое название – федеральная столица Австрии, одна из девяти федеральных земель государства Австрия (см. Словарь современных географических названий – Екатеринбург: У-Фактория. Под общей редакцией акад. В.М. Котлякова. 2006 г.; см. электронные словари: <http://dic.academic.ru/>, <https://stogorodov.ru/>, <https://wikiway.com/austria/vienna>, <https://turizm.world/vena.html> и т.д.);
- словесный элемент «ВЕНА» заявленного обозначения в целом не обладает различительной способностью, указывает на местонахождение лица, оказывающего услуги, является неохраняемым элементом;
- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения лица, оказывающего услуги.

Доводы возражения, поступившего 29.01.2020, сводятся к следующему:

- словесный элемент «ВЕНА» заявленного обозначения является охраняемым и семантически нейтральным в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ;
- заявленное обозначение представляет собой оригинальную композицию, содержащую помимо словесного элемента изобразительный элемент в виде стилизованного изображения сапога, ленты, стрелки, гербового щита с полосками;
- заявленное обозначение вызывает ассоциации с эмблемами средневековой гильдии сапожников или кожевенных мастерских;
- слово «ВЕНА» является полисемичным и обладает разными смысловыми значениями: кровеносный сосуд, река или город в Австрии, в индийской мифологии царь, сын Анги или Ману, царь-грешник;
- основным видом товаров, которые собирается реализовывать и рекламировать заявитель, является обувь. Большинство потребителей будет воспринимать заявленное обозначение, выполненное в красно-синих тонах, и слово «ВЕНА» именно в значении кровеносных сосудов. То есть у потребителей будет возникать ассоциация о продаже обуви, которую безопасно носить для вен и т.п.;

- цветовая проработка и изобразительный элемент заявленного обозначения



отличны от герба Вены: , в связи с чем, каких-либо ассоциаций с Австрийским городом не возникнет;

- изделия из кожи, прежде всего обувь, не были символами Австрии, и, в частности, Вены. Согласно туристическим сайтам (<https://tonkosti.ru>; <https://venagid.ru/>; <https://34travel.me> и др.) туристам рекомендуется приобретать знаменитые конфеты Моцарт кугель, торт Захер, штрудель, венский кофе и т.д.;

- заявленное обозначение в целом требует рассуждений, домысливания, может вызывать различные представления и ассоциации, не является прямым указанием на назначение товаров, место их производства, при этом обладает различительной способностью;

- поскольку потребитель воспринимает словесную часть «ВЕНА» как фантазийный элемент, каких-либо неправдоподобных представлений в отношении заявленного обозначения не возникает;

- Роспатентом на имя российских правообладателей были зарегистрированы



товарные знаки, указывающие на город Вена. Например:



свидетельство № 605869, приоритет от 20.02.2016; , свидетельство № 324869, приоритет от 02.08.2005, срок действия регистрации продлен до



02.08.2025, свидетельство № 605339, приоритет от 07.09.2015

- практика Суда по интеллектуальным правам и практика ведомства четко показывают, что обозначения, включающие географические названия могут быть восприняты в качестве фантазийного обозначения по отношению к заявляемым товарам (услугам) (заявки №№ 2017727803, 2018721999, 2016720143, 2013730153 и т.д.; дела № СИП-383/2015, СИП-837/2014, СИП-282/2017, СИП-384/2017 и т.д.).

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены сведения в отношении практики палаты по патентным спорам и Суда по интеллектуальным правам (заявки №№ 2017727803, 2018721999, 2016720143 и т.д., дела № СИП-383/2015, СИП-837/2014, СИП-282/2017, СИП-384/2017 и т.д.) - (1).

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 29.01.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (04.02.2019) заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке № 2019704000 включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

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

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



ВЕНА является комбинированным, словесный элемент заявленного обозначения «ВЕНА» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Над элементом «ВЕНА» расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения щита с полосками, сапога, буквы «V» и ленты. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов» в цветовом сочетании: «белый, синий, темно-сиреневый, голубой, красный, светло-голубой, светло-синий».

Решение Роспатента от 12.11.2019 мотивировано несоответствием заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктами 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «ВЕНА», который представляет собой географическое название: федеральная столица Австрии, одна из девяти федеральных земель государства Австрия (см. электронные словари: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>; https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/1149/).

Заявитель не отрицает смысловое значение элемента «ВЕНА» в качестве столицы Австрии, вместе с тем, обращает внимание на иные значения данного словесного элемента: кровеносный сосуд, индийский мифологический персонаж. Однако, заявленное обозначение, в том виде как заявлено (стилизованный щит, буква «V», стилизованное изображение сапога, словесный элемент «ВЕНА»), способно однозначно, без домысливания вызывать представление со столицей Австрии, самой Австрией, а не с кровеносным сосудом. Таким образом, смысл словесного элемента «ВЕНА» очевиден и не требует домысливания: географическое название, федеральная столица Австрии.

Заявленное обозначение включает стилизованное изображение сапога. Заявитель указывает, что его область деятельности (услуги 35 класса МКТУ) связана с рекламой, продвижением на рынке, реализацией обувных изделий. Вместе с тем, обувь из Австрии широко представлена на российском рынке, известна потребителю и пользуется спросом. Так, наиболее популярны на территории Российской Федерации следующие австрийские бренды: «HÖGL», <https://hoegl.ru/>; «Legero», «Dachstein», <https://market.yandex.ru/> и т.д. Следовательно, каких-либо иных ассоциаций заявленное обозначение не порождает и его смысл очевиден: столица Австрии, Австрия.

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя вызовет в сознании потребителя

неправильное представление относительно места нахождения лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ, не соответствующее действительности.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о том, что заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ подпадает под действие требований, регламентированных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Как было указано выше, заявленное обозначение включает географическое название - федеральная столица Австрии и какого-либо иного смысла не несет.

Законодательством предусмотрена возможность регистрации в качестве товарных знаков подобных обозначений при условии, если заявителем представлены материалы, подтверждающие, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявленных товаров/услуг в результате его использования и ассоциируется у потребителя со средством индивидуализации товаров/услуг заявителя, а не с описательной характеристикой товаров/услуг.

Документов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности заявленного обозначения, представлено не было.

Таким образом, вывод, приведенный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии словесного элемента «ВЕНА» в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Приведенная судебная практика, практика палаты по патентным спорам (1) не имеет преюдициального значения. Делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 12.11.2019.