

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 14.09.2022, поданное ИП Вдовиченко Я.А., г. Одинцово (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021726295, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021726295, поданной 28.04.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 18, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.08.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021726295. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «PERUGINO» является географическим наименованием, поскольку «PERUGINO» обозначает «из Перуджи» (столица итальянской области Умбрия (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/78128>, Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001), в связи с чем словесный элемент «PERUGINO» является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку воспринимается как указание на место происхождения товаров, местонахождения лица, производящего товары и оказывающего услуги.

Вместе с тем, поскольку заявителем является физическое лицо из Российской Федерации (г. Одинцово), регистрация заявленного обозначения, содержащего в своем составе словесный элемент «PERUGINO», будет вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров/услуг, местонахождения заявителя на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 14.09.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в мире существует огромное количество географических наименований. Многие из них не известны потребителю, воспринимаются им безотносительно к географическому месту и вследствие этого не вызывают никаких ассоциаций с товаром или местом его производства. В таком случае подобные географические наименования воспринимаются как фантазийные. Их использование в отношении конкретного перечня товаров не будет вводить в заблуждение в силу неизвестности того или иного географического наименования, несмотря на то, что в отношении происхождения товара это географическое наименование является ложным;

- заявителем приводятся примеры регистраций товарных знаков, относящихся к

географическим наименованиям – товарные знаки «  EVEREST », « ЭВЕРЕСТ »,



- в силу того, что обозначение «PERUGINO» малоизвестно или совсем не известно национальному потребителю, оно не будет восприниматься рядовым потребителем как географическое наименование;

- при таких обстоятельствах, по мнению заявителя, потребители ремней, маркированные комбинированным товарным знаком со словесным обозначением «PERUGINO», не могут быть введены в заблуждения относительно производителя товара или места его производства, так как у потребителя отсутствуют основания предполагать, что товары 18 класса производятся в горном регионе Италии, как в силу неизвестности названного города преобладающему большинству российских потребителей;

- словесный элемент «PERUGINO» нельзя считать прямо содержащим сведения о лице, оказывающем определенные услуги. Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021726295 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (28.04.2021) подачи заявки №2021726295 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно требованиям пункта 1 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 неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 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.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 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 обозначение «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрических фигур в виде прямоугольника и в виде окружности, из букв «PR» (буква «P» обращена влево), и из словесного элемента «PERUGINO», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ.

Заявленное обозначение включает в свой состав как изобразительные, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным

элементом заявленного обозначения является словесный элемент «PERUGINO», который и несет основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения.

Коллегия отмечает, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «PERUGINO» обозначает «перуджийский» (<https://classes.ru/all-italian/dictionary-italian-russian-universal-term-47629.htm>), то есть относящийся к Перудже (столица итальянской области Умбрия, административный центр одноимённой провинции. Город расположен на гряде холмов, откуда открывается вид на долину Тибра и Тразименское озеро (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/78128>, Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001)).

Данный географический объект (город Перуджа) известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте (см. <https://traveller-eu.ru/perudzha>, <https://italy4.me/umbria/perugia/dostoprimechatelnosti-perudzhi.html>, <https://planetofhotels.com/guide/ru/italiya/perudzha>).

Коллегия сообщает, что город Перуджа характеризуется производством различных кожаных изделий: сумок, ремней, аксессуаров для охоты и отдыха (<https://ryanair-ru.com/perudzha/opisanie-italyanskogo-goroda-perudzha.html>, <https://www.artipel.com/ru/armeria-micio&lang=ru>).

Таким образом, в силу своего семантического значения обозначение «PERUGINO» воспринимается как указание на место происхождения товаров 18 классов МКТУ, представляющих собой различные кожаные изделия, и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ по продвижению товаров, т.е. является описательным. В этой связи целесообразно обратить внимание, что обозначения, характеризующие товары (услуги), должны быть свободными для использования всеми производителями в гражданском обороте в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия указывает, что услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев;

обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями» относятся к услугам по продвижению товаров (под продвижением товаров следует понимать совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение

их сбыта, расширения рыночного поля товаров), то есть могут осуществляться в отношении заявленных товаров 18 класса МКТУ, являются сопутствующими данным товарам, ввиду чего регистрация заявленного обозначения в отношении указанных услуг не представляется возможной.

Вместе с тем необходимо констатировать, что к вышеуказанному роду услуг можно отнести также информационные услуги в сфере бизнеса, приведенные в перечне 35 класса МКТУ, поскольку деловая информация – это сведения о финансовой стороне деятельности предприятия, планы деятельности и развития предприятия, то есть широкий спектр информации, так или иначе связанной с ведением бизнеса, в частности, представляемой производителям товаров и услуг в целях эффективной организации их коммерческой деятельности, а также потребителям товаров и услуг, в целях оптимального выбора производителей товаров и услуг для вложения средств, а, следовательно, продвижение товаров и создание их широкой известности являются назначением услуг, связанных с предоставлением деловой информации. Размещение информации о товарах также имеет своей целью привлечение внимания к объекту рекламирования и может рассматриваться как реклама этого товара.

Маркетинговые исследования, услуги по изучению рынка и т.п. услуги представляют собой анализ данных, позволяющих получить информацию, необходимую для успешной разработки, производства и доведения до покупателя товаров и услуг, предоставляющих для него ценность (<http://www.glossary.ru>).

Целью маркетинговых исследований является помощь предприятию по определению возможности массового производства товаров или услуг, по установлению иерархии характеристик товаров или услуг, способных обеспечить успех на рынке, по проведению анализа типологий и мотиваций имеющейся потенциальной клиентуры, по определению цены и оптимальных условий продажи товаров и услуг.

Данная правовая позиция отражена, в частности, в решении Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу №СИП-469/2017.

Посредническая деятельность реализуется по договорам поручения, комиссии, агентским. Целью таких услуг является выполнение определенных действий по поручению и за счет другой стороны. Чаще всего поручение касается купли-продажи

товаров, что позволяет отнести посредническую деятельность также и к деятельности по продвижению товаров третьих лиц.

Таким образом, услуги 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; пресс-службы; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом;

службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по сравнению цен; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая» также могут быть отнесены к общему понятию «продвижение товаров», следовательно, они также могут касаться продажи заявленных товаров 18 класса МКТУ, в связи с чем регистрация заявленного обозначения и в отношении данных услуг невозможна.

Учитывая, что словесный элемент «PERUGINO» в составе заявленного обозначения является доминирующим, всему заявленному обозначению в целом не может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех товаров 18 класса МКТУ, а также услуг 35 класса МКТУ (перечислены по тексту заключения выше).

В силу отсутствия предусмотренных пунктом 35 Правил доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности у коллегии нет оснований для вывода о том, что средний российский потребитель воспринимает обозначение «PERUGINO» не в общем лексическом значении как производное от названия географического объекта «Перуджа», а как средство индивидуализации продукции заявителя.

Учитывая, что заявитель является российским индивидуальным предпринимателем с местом нахождения в г. Одинцово, заявленное обозначение «PERUGINO» подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров 18 класса и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ.

Коллегия обращает внимание на то, что заявителем не предоставлено доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что он производит товары 18 класса МКТУ и оказывает услуги 35 класса МКТУ на территории города Перуджи, следовательно, потребитель будет вводиться в заблуждение насчет места производства товаров или оказания услуг.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 18.08.2022.

Вместе с тем, коллегия обращает внимание на то, что в перечне заявленных услуг 35 класса МКТУ есть позиции «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; бюро по найму; запись сообщений [канцелярия]; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; написание резюме для третьих лиц; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; регистрация данных и письменных сообщений; тестирование психологическое при подборе персонала; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление программами часто путешествующих; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по составлению перечня подарков; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования», которые относятся не к услугам по продвижению товаров, а к иным видам деятельности (услуги по прокату офисного оборудования; услуги кадровые; услуги конторские и секретарские; услуги информационно-справочные), ввиду чего потребитель не будет введен в заблуждение в отношении местонахождения лица, оказывающего данные услуги, следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении данных услуг.

Дополнительно, регистрация заявленного обозначения также испрашивалась в отношении услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; службы административные по медицинским направлениям; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческими проектами для строительных проектов», при этом коллегия поясняет, что хотя данные услуги касаются услугам по управлению бизнесом, они никак не соотносятся с заявленными товарами 18 класса МКТУ, следовательно, потребитель не будет введен в заблуждение в отношении места оказания данных услуг, ввиду чего регистрация заявленного обозначения возможна и в отношении указанных услуг.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 14.09.2022, отменить решение Роспатента от 18.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021726295.