


## 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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 25.11.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Венеция Стоун», Санкт-Петербург (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018745420, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2018745189, поданной 16.10.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 19, 35, 37, 39, 40, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.07.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018745189 в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в заявке.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 16, 19, 35, 37, 39, 40, 42 классов

МКТУ, поскольку в отношении данных товаров заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент "venezia" с итальянского языка означает «Венеция» (см. <https://translate.google.ru/>), Венеция - город в Северной Италии на побережье Адриатического моря. В настоящее время крупный туристический и промышленный центр (см. Российский энциклопедический словарь, в 2-х книгах, А. М. Прохоров, Москва, Научное изд. "Большая Российская энциклопедия", 2001, книга 1, стр.243; Интернет: <https://dic.academic.ru/>), не подлежит правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса указывает на местонахождение заявителя

Поскольку местонахождением заявителя является Россия, город Санкт-Петербург, регистрация на имя заявителя заявленного обозначения включающего в свой состав словесный элемент "venezia" способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства, происхождения товаров и/или нахождения производителя товаров, что препятствует регистрации на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров, указанных в заявке.

В Роспатент 25.11.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «VENEZIA» заявленного обозначения является частью фирменного наименования заявителя, а именно Общества с ограниченной ответственностью «Венеция Стоун», в написании на английском языке, а не указывает на местонахождение заявителя;

- заявитель является правообладателем товарного знака по свидетельству №617686, который включает словесный элемент «VENEZIA», являющийся частью собственно фирменного наименования заявителя;

- заявленное на регистрацию обозначение по заявке №2018745189 фактически является внесением изменений в товарный знак по свидетельству № 617686 как в части самого обозначения, так и в части расширения перечня товаров и услуг.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018745189 в отношении всего заявленного перечня товаров, указанных в заявке;

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия пришла к следующему выводу.

С учетом даты (16.10.2018) подачи заявки №2018745189 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).

В соответствии с требованиями 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

Согласно пункту 35 Правил, указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса 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 пунктом 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 требованиями пункта 3 (1) 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 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 его элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Заявленное обозначение «» представляет собой комбинированное обозначение, изобразительный элемент представляет собой изображение квадрата, образованного расположенными по его периметру разноцветными квадратами. Справа от изображения квадрата расположена словесная часть, которая состоит из: словесных элементов «VENEZIA» и «STONE COMPANY» выполненных заглавными буквами стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенных друг под другом. Словесные элементы «STONE COMPANY» указаны в качестве неохраняемых. Заявленное обозначение выполнено в белом, черном, желтом, светло-желтом, темно-желтом, светло-коричневом, коричневом, темно-коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 19, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в заявке.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1, пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящее в состав заявленного обозначения слово «VENEZIA» с итальянского языка на русский переводится как «Венеция» (см. <https://translate.google.ru/>, <https://dic.academic.ru>). «Венеция» - город в Северной Италии на побережье Адриатического моря. Данное слово содержится в словарях - представляет собой географическое наименование, в связи с чем, является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в выводе экспертизы.

Вместе с тем, существует весьма большая вероятность того, что данное обозначение в целом может породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о принадлежности товаров и связанных с ними услуг,

для индивидуализации которых оно предназначено, тому или иному производителю из Венеции (Италии).

Следует отметить, что архитектурный облик города сформировался в период расцвета Венецианской республики в XIV—XVI веках. Вместе с Венецианской лагуной внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Экономика островной Венеции основана на туризме и ремёслах. Венеция славится производством художественных изделий из стекла на острове Мурано, кружев на острове Бурано, мозаики. Морской порт Венеции сохранил свое мировое значение. Кроме того, Италия является всемирным центром добычи и обработки белого мрамора (см. <https://dic.academic.ru>).

В силу этого обстоятельства, коллегия усматривает наличие у заявленного обозначения способности ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товаров и услуг места нахождения их изготовителя, так как не располагает какими-либо документами, которые свидетельствовали бы о том, что на дату подачи заявки (16.10.2018) та или иная конкретная продукция, маркированная этим обозначением, уже была известна российскому потребителю, как продукция, выпускаемая самим заявителем, либо по его заказу определенным производителем из Венеции.

Заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах и услугах заявителя, маркированных заявленным обозначением.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1, пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 31.07.2019.**