

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 22.08.2022, поданное Захаровой С.В., г. Новосибирск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022700355, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение « **Donna Novara** » по заявке №2022700355 было подано 11.01.2022 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022700355 было принято 03.08.2022.

Основанием для принятия этого решения послужило заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, поскольку входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «NOVARA» (Новара – город в Северной Италии, в области Пьемонт, административный центр провинции Новара. 103 тыс. жителей./ см. Интернет <https://dic.academic.ru/>, Энциклопедический словарь. 2009) не обладает

различительной способностью, поскольку указывает на место происхождения товаров и услуг, местонахождения заявителя, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, поскольку в заявленное обозначение включен словесный элемент «NOVARA», заявленное обозначение будет ассоциироваться потребителями с товарами, производимыми в территориальных границах Италии, в связи с чем в отношении заявителя, находящегося в г. Новосибирске, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как будет вводить в заблуждение относительно места происхождения товаров и услуг, местонахождения изготовителя.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что представленные заявителем примеры регистрации иных товарных знаков не могут выступать в качестве убедительных мотивов в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку не всегда имеются сведения о том, что предыдущее решение принято при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

Приведенных доводов в письме-ответе заявителя в защиту регистрации заявленного обозначения экспертиза сочла недостаточными, в связи с чем, основания для отказа, изложенные экспертизой в ранее направленном в адрес заявителя уведомлении от 23.05.2022, были оставлены в силе.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.08.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Заявитель полагает необоснованным довод о том, что заявленное на регистрацию обозначение способно порождать в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, изготовителе или месте оказания услуг.

Ссылаясь на различные судебные акты, заявитель полагает, что словесный элемент «NOVARA» не может вводить потребителей в заблуждение относительно места производства товаров и, тем более, относительно места оказания услуг, поскольку достоверные данные, подтверждающие, что данный итальянский город

широко известен российскому потребителю исключительно в качестве места, где производят одежду и оказывают услуги по розничной и/или оптовой торговле, в заключении по результатам экспертиз не представлены.

Население города NOVARA составляет 104 279 человек (данные на 2018 год). Если провести аналогию с городами России, то можно привести примеры следующих городов, имеющих население чуть более 100 000 человек: Новокуйбышевск (Самарская обл.), Реутов (Московская обл.), Ногинск (Московская обл.). Без обращения в справочные материалы, данные города могут быть не известны среднему россиянину, хотя данные города находятся в России. В связи с этим, итальянский город NOVARA можно признать малоизвестным географическим названием для рядового российского потребителя.

Заявитель обращает внимание, что словесный элемент «Novara» имеет несколько значений. Одно из них, как указал эксперт, это город в итальянском регионе Пьемонт. Другое значение – женское имя (Навара/Новара), которое с арабского языка означает «цветение, цветок, счастье». В рейтинге популярности имени в 2016 году находилось на 3738 месте (<https://moeimya.ru>).

Словесный элемент «Donna» в переводе с «итальянского языка означает женщина, жена, дама, королева». В обозначении «Donna Novara» словесный элемент «Novara» используется в данном значении, то есть как женское имя. В целом, под обозначением «Donna Novara» может пониматься, например, «счастье женщины» / «женское счастье», «цветочная женщина» / «женщина цветов», «цветение женщины».

Таким образом, не было никаких оснований полагать, что российские потребители будут ассоциировать город NOVARA исключительно с производителями одежды и услугами по ее продаже.

По мнению заявителя, данный элемент является охраноспособным, фантазийным, обладает различительной способностью в глазах российских потребителей и не может быть дискламирован.

С учетом того, что итальянский язык не является распространенным в России, каждый из потребителей в зависимости от уровня своей эрудиции может воспринимать словесный элемент по-своему.

Заявитель полагает, что для индивидуализации товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ заявленное обозначение «Donna Novara» обозначает место, где женщина «расцветает», как цветок, поскольку покупка новой одежды, смена имиджа позволяет улучшить эмоциональное состояние женщины и поднять ей настроение.

В подтверждение своей позиции заявитель ссылается на регистрации товарных знаков:



по свидетельству № 557103,

**Везувий**  
**Vesuvius**

по

**Бродвей**  
**Broadway**

свидетельству № 433717,

по свидетельству № 540021,



по свидетельству № 723068,

**Dallas Western** по

свидетельству № 864783 и другие, правовая охрана которых предоставлена российским правообладателям.

Резюмируя изложенное, заявитель полагает, что нет оснований для вывода о том, что потребители воспринимают заявленное обозначение как прямое указание на место производства товаров и место оказания услуг, поскольку оно может восприниматься как имя и фамилия, обладающие особой семантикой (цветущая женщина и т.п.), при этом потребители не делят фантазийное словосочетание на два отдельных элемента, и не ассоциируют элемент «NOVARA» с названием провинции в Италии.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022700355.

В дополнение к возражению заявителем были представлены документы, подтверждающие реальную деятельность заявителя по производству товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, в

том числе, до даты подачи заявки, относящиеся к закупке оборудования и материалов для пошива одежды, в частности, договоры поставки, договоры аренды помещения для размещения швейного производства, фотографии производственных помещений и готовой продукции с этикетками для нее, благодарственные письма и дипломы, полученные заявителем.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (11.01.2022) заявки №2022700355 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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, в частности, 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.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение « **Donna Novara** », выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

25 - апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгалтеры; бюстгалтеры самоклеящиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари

[церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тибетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для бута; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты.

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; оптовая и розничная торговля; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; 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; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; 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; 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; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; 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 информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно содержит словесный элемент «Novara», представляющий собой название города и провинции в Италии.

Согласно словарно-справочным источникам информации, в том числе, указанным в заключении по результатам экспертизы, Новáра (Нуáра [nu'ɑ:ra] на местном ломбардском диалекте; итал. Novara, пьем. No(v)ara) — город в итальянском регионе



Пьемонт, на реке Агонья. Второй по величине город Пьемонта, административный центр одноимённой провинции. Город основал Юлий Цезарь, давший ему имя Новария (Novaria). (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Новара>).

Коллегия не может согласиться с утверждением заявителя о том, что итальянский город Новара является малоизвестным географическим названием для рядового российского потребителя. Город и провинция обладают известностью с исторической и архитектурной точки зрения, что подтверждается высокой степенью насыщенности русскоязычного сегмента сети Интернет информацией об указанном итальянском городе и его достопримечательностях для российских туристов, размещенных в свободном доступе

(<https://traveller-eu.ru/novara>; <https://proturin.altervista.org/novara.html>; <https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/842-Novara.html>; <https://rukivnogi.com/italy/Novara> и др.).

Новара - седьмая провинция области по размеру и четвертая по численности населения. Она граничит на севере с провинцией Вербано-Кузьо-Оссола, на западе с провинцией Верчелли, на востоке с метрополитанским городом Миланом и с провинцией Варезе и на юге с провинцией Павия. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Новара\\_\(провинция\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Новара_(провинция)).

Коллегия приняла во внимание, что заявленное обозначение, помимо словесного элемента «Novara», в начальной части содержит слово «Donna» (в Италии — почтительное обращение к женщине или форма вежливого упоминания о ней), что способно усилить ассоциации с итальянским происхождением товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку Италия обладает высокой репутацией как место производства товаров, относящихся к 25 классу (одежда, обувь, головные уборы и т.п.), отличное качество которых общеизвестно как в мире, так и в Российской Федерации.

Таким образом, в целом в отношении заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ обозначение « **Donna Novara** » имеет определенную географическую коннотацию, которая является правдоподобной, поскольку потребитель может ожидать, что такой товар имеет отношение к Италии, городу и провинции Новара.

Резюмируя изложенное, коллегия констатирует, что в целом заявленное обозначение может в сознании потребителя вызывать ассоциации, связанные с итальянским происхождением товаров и услуг, соответственно, вывод о том, что регистрация заявленного обозначения на имя ИП Захаровой С.Г. из города Новосибирска, может вызывать в сознании потребителя несоответствующие действительности представления относительно местонахождения изготовителя товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ или места их происхождения, т.е. не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

Ссылка заявителя на необходимость единого подхода к оценке рассматриваемых обозначений с учетом принципа защиты законных ожиданий и правовой определенности, в данном случае не может быть принята во внимание, поскольку знаки, на которые он ссылается в возражении, имеют существенные различия с заявленным обозначением, соответственно, при рассмотрении данного дела имеет место другая правовая ситуация.

Коллегия приняла во внимание представленные заявителем материалы и документы, подтверждающие, что ИП Захарова С.Г. реально является субъектом малого предпринимательства и еще до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака осуществляла деятельность по производству (пошиву) изделий, относящихся к 25 классу МКТУ, вместе с тем, они не могут опровергнуть доводы относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку не содержат сведений, которые позволили бы прийти к выводу о том, что до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака в результате длительного и интенсивного использования заявленное обозначение воспринималось российскими потребителями как средство индивидуализации заявителя.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 03.08.2022.**