


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 21.04.2020, поданное Ермаковым Ярославом Александровичем, Краснодарский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019715403, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2019715403, поданной 04.04.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

Роспатентом 21.12.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019715403. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы установлено, что в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «NEAPOL» (является транслитерацией «НЕАПОЛЬ», который представляет собой название итальянского города (Неаполь – город в Южной Италии, административный центр области Кампания, см. словари на dic.academic.ru), в свою очередь, «транслитерация» – побуквенная передача слова или текста, написанного при помощи одной алфавитной системы, средствами другой алфавитной системы (см. https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=279). В связи с указанным элемент «NEAPOL» способен ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги, находящегося по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, и относительно места оказания услуг.

В поступившем 21.04.2020 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 21.12.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- эксперт привел ошибочную семантику заявленного обозначения, которая не является обоснованной, а ссылка на Интернет-ресурс не имеет адреса, также отсутствует и скриншот страницы;

- поскольку семантика заявленного обозначения была определена неверно, то положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса применены ошибочно;

- словесный элемент «NEAPOL» не имеет перевода, на основании чего является фантазийным обозначением, что подтверждается Интернет-ресурсом <https://m.translate.ru>;

- переведенное на английский язык наименование города Неаполь пишется «Naples»;

- заявленное обозначение является фантазийным, не воспринимается как наименование города Неаполь;

- в поисковом ресурсе «Википедия» (<https://ru.wikipedia.org/>) отсутствует исполнение названия города Неаполь в формате «NEAPOL», несмотря на то, что приведены различные варианты написания запрашиваемого слова (Νεάπολις, Neapolis, Napoli, Napule).

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019715403 в отношении всех заявленных услуг 36, 37 классов МКТУ.

В возражении приведены скриншоты страниц Интернет-ресурсов <https://m.translate.ru/>, <https://ru.wikipedia.org/wiki/Неаполь>.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 25.09.2020, представитель заявителя был ознакомлен с содержанием словарно-справочного источника, копии страниц которого приобщены к протоколу, а именно:

(1) копии страниц Большой энциклопедии в шестидесяти двух томах, том 32, Москва, «ТЕРРА», с. 42-43, статья «Неаполь».

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.


С учетом даты (04.04.2019) поступления заявки № 2019715403 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 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 по заявке № 2019715403 заявлено комбинированное обозначение « **Neapol**», содержащее графический элемент в виде латинской буквы «N», выполненной параллельными линиями красного цвета, а также словесный элемент «Neapol», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Оспариваемое решение основано на выводе о том, что словесный элемент «Neapol» не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку является ложным или вводящим потребителей в заблуждение относительно места нахождения лица и места происхождения/оказания услуг.

Согласно существующей практике оценки обозначений на их соответствие пункту 3 статьи 1483 Кодекса, для того чтобы определить, является ли заявленное обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), целесообразно проанализировать смысловое значение каждого элемента, входящего в состав заявленного обозначения. Это позволит определить те элементы, которые могут быть отнесены к описательным, к географическим названиям, и те, которые могут вызвать ассоциативное представление у потребителя о характеристиках товара, сведениях об изготовителе.

В отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопрос: описывает ли элемент товары ложно; может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение.

Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить: являются ли ложные указания правдоподобными; являются ли ассоциативные представления правдоподобными; поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель.

Таким образом, нуждаются в установлении вероятные ассоциативные связи, возникающие у средних потребителей, являющихся адресатами конкретных товаров, в отношении конкретного обозначения.

Анализ информационных источников показал следующее.

Словесный элемент «Nearol» заявленного обозначения представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «Неаполь», являющегося лексической единицей русского языка, которое представляет собой название города в Италии (см., например, Большую советскую энциклопедию, М.: Советская энциклопедия, 1969—1978, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/166945/Неаполь>).

Согласно Большой энциклопедии в 62 томах (Москва: ТЕРРА, 2006 г., том 32, с. 42) Неаполь – город и порт Южной Италии, у подножия Везувия, на берегу Неаполитанского залива Тирренского моря, административный центр области Кампания и провинции Неаполь. Международный аэропорт. Важнейший экономический и культурный центр страны. Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность; металлургия, машиностроение (в том числе, судостроительное, электротехническое); легкая, мебельная, пищевая промышленность. Метрополитен. Университет. Культурный центр. Морской аквариум. Центр международного туризма.

С учетом изложенного, словесный элемент «Nearol» заявленного обозначения соотносится с конкретным географическим названием (г. Неаполь), и такое восприятие указанного элемента является наиболее вероятным для среднего российского потребителя, поскольку название данного географического объекта является известным широкому кругу потребителей. Сказанное обуславливает вывод о том, что словесный элемент «Nearol» способен вызвать у российского потребителя ассоциации с Неаполем и Италией как местом происхождения услуг

или местом нахождения лица, их оказывающего, следовательно, является ложным указанием.

В отношении доводов заявителя о том, что слово «Неаполь» на других языках выполнено иным образом «Napoli», «Naples», коллегия отмечает, что в данном случае слово «Nearol» является транслитерацией лексической единицы русского языка «Неаполь». При этом при восприятии обозначения «Nearol» необходимо учитывать наиболее знакомое и очевидное значение для российского потребителя.

Для определения того, является ли обозначенное ложное указание правдоподобным, коллегией рассмотрен заявленный перечень услуг, а также различные информационные источники, касающиеся рассматриваемого географического объекта.


Заявленный широкий перечень услуг 36, 37 классов МКТУ может быть сгруппирован по основным родовым наименованиям услуг, а именно: операции с недвижимостью, услуги финансовые, в том числе страхование, строительство (в том числе судов) и ремонт, обслуживание и ремонт транспортных средств, услуги уборки/чистки, а также прочие бытовые услуги.

В свою очередь, согласно информации упомянутой выше Большой энциклопедии в 62 томах (с. 42-43), Неаполь – крупный экономический и культурный центр, привлекает множество туристов и инвесторов. Кроме того, иные источники, касающиеся Неаполя, свидетельствуют о том, что этот город является крупным индустриальным узлом, в котором сосредоточены нефтепереработка, коксо- и нефтехимия, металлургия, разнообразное машиностроение (судо-, приборо-, станко-, самолёте- и автостроение), электротехническая, радиоэлектронная промышленность. Имеется пищевая, текстильная, бумажная, цементная промышленность. Значительная часть населения занята в сфере обслуживания, что обусловлено ролью Неаполя как одного из известных центров иностранного туризма. За последние 10 лет Неаполь привлек рекордное количество туристов. Это дает развитие рынка арендного жилья. Так, согласно Центру туристических исследований Флоренции, за семь лет сектор туризма в Неаполе вырос на 91 %. А с августа 2016 по октябрь 2018 года число объектов жилья,

размещенных на всем известном ресурсе для аренды «Airbnb», увеличилось более чем на 125 %.

Таким образом, Неаполь является не просто крупным городом Италии, но и местом производства различного вида товаров, а также оказания значительного числа услуг, в том числе, услуг, связанных с недвижимостью, инвестициями, строительством, обслуживанием оборудования, а также оказанием бытовых услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.



С учетом указанного заявленное обозначение « Neapol» способно вызвать у российского потребителя ассоциации с Неаполем как местом происхождения услуг или местом нахождения лица, их оказывающего, и эти ассоциации являются правдоподобными.

Поскольку заявитель находится в Краснодарском крае, доводы экспертизы о том, что рассматриваемое обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги, и относительно места оказания услуг, следует признать правомерными.

На заседании коллегии от 25.09.2020 представитель заявителя отметил, что спорный элемент следует читать как «НЕАПÓЛ» с ударением на второй слог, и он вызывает ассоциации с жильем – объектом недвижимости. Коллегия не может согласиться с возможностью такого восприятия рассматриваемого элемента средним российским потребителем, поскольку в целом слово «Neapol» наиболее очевидно соотносится с названием города «Неаполь», в то время как смысловая нагрузка части «ПОЛ» в варианте заявителя субъективна, данный слог находится в конце слова и не акцентирует на себе внимание ни визуально, ни фонетически.

Таким образом, заявленное обозначение способно породить в сознании потребителя представление о месте нахождения изготовителя товаров, которое не соответствует действительности, поскольку заявителем является лицо, расположенное в совершенно другом регионе.

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

С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение в целом является вводящим в заблуждение относительно местонахождения производителя товаров, следовательно, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия не находит оснований для отмены решения Роспатента от 21.12.2019.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.04.2020, оставить в силе решение Роспатента от 21.12.2019.