

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 25.10.2023, поданное Акционерным обществом расчетной небанковской кредитной организацией «Холмск», Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022751264, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**НОДА**» по заявке № 2022751264 с датой поступления от 27.07.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг *«обмен денег; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; услуги банковские; услуги платежные через электронный кошелек; финансирование»* 36 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 28.06.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022751264. 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 тем, что словесный элемент «НОДА» представляет собой географическое название, воспринимается как указание на место оказания услуг, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем регистрация заявленного обозначения на имя лица, находящегося в г. Южно-Сахалинске, способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 25.10.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что город Нода, располагающийся в Японии, является малоизвестным для российского потребителя, так как представляет собой небольшой провинциальный город численностью около 154 000 человек.

На основании изложенного заявитель просил отменить решение Роспатента от 28.06.2023 об отказе в государственной регистрации словесного товарного знака «НОДА» и осуществить регистрацию товарного знака в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В ходе рассмотрения возражения коллегией представлены дополнительные информационные источники сети Интернет, относящиеся к географическому наименованию «Нода».

Ознакомившись с материалами, приложенными к протоколу заседания от 06.12.2023, заявитель представил дополнение к возражению, в котором отметил следующее:

- в настоящее время местонахождение заявителя «город Южно-Сахалинск» изменено на «город Москва», данные изменения зарегистрированы Федеральной налоговой службой;

- заявитель является кредитной организацией, поднадзорной Банку России и действует на территории Российской Федерации (г. Москва) на основании лицензии на осуществление банковских операций № 503-К, выданной Банком России;

- заявленные услуги относятся к финансовой деятельности, связаны с банковскими и финансовыми операциями, переводом денежных средств в системе электронных расчетов, обслуживанием по кредитным и дебетовым картам;

- согласно материалам коллегии, население города Нода на 01.12.2023 составляет 153422 жителей, что соответствует таким городам России, как Щигры (Курская область), Мантурово (Костромская область), Поронайск (Сахалинская область), которые могут быть не известны среднему россиянину без обращения в справочные материалы;

- японский город Нода можно признать малоизвестным географическим названием для рядового русского потребителя;

- отсутствуют достоверные данные, подтверждающие, что город Нода широко известен российскому потребителю в качестве места, где оказываются финансовые услуги 36 класса МКТУ;

- отсутствуют данные, подтверждающие, что город Нода широко известен российскому потребителю исключительно в качестве места, где оказываются услуги, связанные с осуществлением банковских операций в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций и требованиями законодательства Российской Федерации;

- в случае если обозначение рядовому российскому потребителю не известно, то вероятность возникновения каких-либо ассоциативных связей между этими обозначением и местом нахождения изготовителя товаров является крайне низкой;

- ассоциации между городом и оказываемыми услугами должны иметь устоявшийся, широко известный характер, что следует из судебной практики;

- банковская деятельность как основной элемент функционирования финансовой системы любого государства является объектом наиболее жёсткого регулирования со стороны государственно-властных структур по сравнению с любой другой формой экономической деятельности;

- наименование «НОДА» не описывает географическое наименование фактического места оказания услуг или место нахождения;

- характеристики услуг, указанные в лицензии, которые заявитель вправе осуществлять, не связаны с географическим наименованием малоизвестного японского города Нода;

- оспариваемое решение Роспатента противоречит закону и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в силу чего подлежит признанию недействительным.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о признании недействительным решения Роспатента от 28.06.2023 как не соответствующего пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса и регистрации товарного знака «НОДА» в соответствии с действующим законодательством.

С дополнением заявителем представлены следующие материалы:

- (1) копия лист записи ЕГРЮЛ об изменении местонахождения заявителя;
- (2) копия изменений к Уставу;
- (3) копии актов Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-391/2023;
- (4) копия лицензии на осуществление банковских операций № 503-К.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.07.2022) подачи заявки № 2022751264 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 (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.

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.

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 «**НОДА**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Словесный элемент «НОДА» обнаруживается в информационных источниках в качестве наименования города в Японии с населением 153422 жителей.

Указанный объект нанесен на карты, является указанием определенного места.

Вместе с тем заявитель обращает внимание на то, что данный населенный пункт является малоизвестным.

Согласно Информационной справке Суда по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса (https://ipc.arbitr.ru/storage/sites/ipc/files/288/spravka_1_3_1483.pdf), малоизвестные географические наименования, которые не воспринимаются

рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара, не охватываются запретом, установленным подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с указанным коллегией исследованы сведения сети Интернет, упомянутые в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, а также представленные коллегией.

Согласно сведениям сайта <https://ermakvagus.com/Asia/Japan/noda-rus.html>, «Нода – город на северо-западе префектуры Тиба. Нода долгое время была центром производства сои в Японии. Здесь находится штаб-квартира империи соевого соуса “Kikkoman”. По состоянию на 1 декабря 2020 года в городе проживало 154114 человек в 69191 домашнем хозяйстве, а плотность населения составляла 1500 человек на км². Общая площадь города составляет 103,54 квадратных километра (39,98 квадратных миль). Город славится производством соевого соуса. <...>

Нода – региональный коммерческий центр и, из-за своей близости, спальный район для близлежащих Тиба и Токио, где 13 % населения ежедневно ездит в Токио по переписи 2010 года. <...> В городе есть несколько индустриальных парков. Существует остаточное сельское хозяйство, в основном выращивание эдамаме, которым Нода был исторически известен».

Анализ имеющихся сведений показал, что возникновению известности города «Нода» для российского потребителя способствуют публикации указанной информации на русском языке, из которых усматривается наличие в городе «Нода» предприятий, учебных заведений, а также исторической связи с продукцией сельского хозяйства.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых испрашивается регистрация товарного знака (Информационная справка Суда по интеллектуальным правам, https://ipc.arbitr.ru/storage/sites/ipc/files/288/spravka_1_3_1483.pdf).

Упомянутые источники информации позволяют прийти к выводу о том, что имеющиеся или вероятные ассоциативные связи российского потребителя в связи с наименованием «Нода» относятся к продукции сельского хозяйства и услугам образования.

Заявитель обращает внимание на то, что заявленный перечень товаров включает услуги финансовых организаций, а именно: «обмен денег; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; услуги банковские; услуги платежные через электронный кошелек; финансирование» 36 класса МКТУ.

Как видно, заявленный перечень не содержит товаров или услуг, относящихся к продукции сельского хозяйства, образовательной деятельности, следовательно, не может быть установлена известность населенного пункта «Нода» российским потребителям в связи с местом оказания испрашиваемых к регистрации услуг.

Таким образом, на основании вышеизложенных обстоятельств нельзя сделать вывод о том, что обозначение «Нода» однозначно воспринимается средним российским потребителем, адресатом испрашиваемых к регистрации услуг, в качестве места оказания услуг или места нахождения заявителя. Как следствие, коллегия не усматривает оснований для признания противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку ассоциативная связь обозначения «Нода» в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ с определенным местом происхождения не установлена, то невозможно прийти к выводу о наличии предпосылок для неверного представления потребителей о месте происхождения услуг заявителя, находящегося в другой стране. Как следствие, коллегия не усматривает оснований для признания противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.10.2023, отменить решение Роспатента от 28.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022751264.