

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) 03.07.2020, поданное ИП Кривоноговой Н.Д., г. Набережные Челны (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019722737, при этом установлено следующее.

NAPOLI

Словесное обозначение «**NAPOLI**» по заявке №2019722737, поданной 14.05.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.02.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019722737. 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 «NAPOLI» является географическим наименованием, поскольку «NAPOLI» (в переводе с английского языка «Неаполь») - город в Южной Италии, расположен на берегу Неаполитанского залива Тирренского моря, у подножия вулкана Везувий (см. [https://dic.academic.ru/Англо-русский словарь географических названий](https://dic.academic.ru/Англо-русский_словарь_географических_названий). 2013; Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978), в связи с чем словесный элемент «NAPOLI» является неохрanyaемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку воспринимается как указание на место происхождения товаров, местонахождения лица, производящего товары и оказывающего услуги.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из неохрanyaемого элемента, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

В Роспатент 03.07.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «NAPOLI», учитывая регистрацию заявителя на территории Российской Федерации, может вызвать у потребителя ложную ассоциацию о месте нахождения производителя товаров и исполнителя услуг, однако данная ложная ассоциация не обладает признаками правдоподобности, в связи с чем абсолютное большинство потребителей, обладающих определенным жизненным опытом, не способно поверить в указание на географическое название как на место нахождения лица, оказывающего услуги, что само по себе придает обозначению фантазийный характер.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019722737 в отношении всех заявленных товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (14.05.2019) подачи заявки №2019722737 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.

NAPOLI

Заявленное обозначение «**NAPOLI**» является словесным, выполненным заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «NAPOLI» (в переводе с английского языка «Неаполь» (<https://classes.ru/all-italian/dictionary-italian-russian-universal-term-42397.htm>)) - город в Южной Италии, расположен на берегу Неаполитанского залива Тирренского моря, у подножия вулкана Везувий (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/209758>).

Данный географический объект (Неаполь) известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте (см.

<https://www.napoli.ru/citta/informazioni-generalì>, <https://www.jettravel.ru/sea/napoli/>,
<http://www.biancoloto.com/napoli.html>).

При этом Неаполь известен производством товаров 18 класса МКТУ, относящихся к одежде, обуви и аксессуарам (см. <https://www.europages.com.ru/MONILI-BY-MICUCCI/SEAC010205865-001.html>, <https://www.europages.com.ru/NUMBER-ONE-SHOES-DI-LUPOLI-ANTONIO-C-SAS/SEAC005102054-001.html>).

Таким образом, в силу своего семантического значения обозначение «NAPOLI» воспринимается как указание на место происхождения товаров 18, 25 классов МКТУ 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.

Учитывая, что словесный элемент «NAPOLI» в составе заявленного обозначения является единственным, всему заявленному обозначению в целом не может быть предоставлена правовая охрана.

Также коллегия отмечает, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах предоставляемых услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя об товарах и услугах заявителя, маркированных знаком «NAPOLI»; 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 «NAPOLI» не в общем лексическом значении как название географического объекта «NAPOLI», а как средство индивидуализации продукции заявителя.

Учитывая, что заявитель является российским индивидуальным предпринимателем с местом нахождения в г. Набережные Челны, заявленное обозначение «NAPOLI» подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров 18, 25 классов МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ.

Резюмирую 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 25.02.2020. В этой связи отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 25.02.2020.