

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 (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 22.12.2022, поданное ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕРГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ», Елабужский район (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021746960, при этом установлено следующее.

LA MOENA

Комбинированное обозначение «LA MOENA» по заявке №2021746960 с датой поступления от 27.07.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 19 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.08.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021746960. 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 «МОЕНА» является географическим наименованием, поскольку «МОЕНА» - коммуна в Италии, которая располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже (<https://www.comune.moena.tn.it/>), в связи с чем словесный элемент «МОЕНА» является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку воспринимается как указание на место происхождения товаров, местонахождения лица, производящего товары.

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

В Роспатент 22.12.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- законодательством Российской Федерации не установлен безусловный запрет на использование географических наименований в товарных знаках;

- в мире существует огромное количество географических наименований. Многие из них не известны потребителю, воспринимаются им безотносительно к географическому месту и вследствие этого не вызывают никаких ассоциаций с товаром или местом его производства. В таком случае подобные географические наименования воспринимаются как фантазийные. Их использование в отношении конкретного перечня товаров не будет вводить в заблуждение в силу неизвестности того или иного географического наименования, несмотря на то, что в отношении происхождения товара это географическое наименование является ложным;

- единственная ссылка на источник, размещенный в сети «Интернет», в отсутствие, как минимум, сведений о количестве просмотров статьи, на которую ссылается экспертиза, не является достаточным доказательством известности обозначения «LA MOENA» для большинства потребителей в Российской Федерации;

- между тем, если проанализировать информацию, доступную для изучения в сети «Интернет» по запросу «LA MOENA» (приложение №1), можно прийти к выводу о том,

что Моэна является крайне непопулярным туристическим направлением по причине большой удаленности от более известных городов Италии;

- сам по себе тот факт, что в провинции Моэна в принципе не производится какие-либо товары, относящиеся к 19 классу МКТУ, подтверждает, что обозначение «LA MOENA» является фантазийным и требует домысливания;

- дословный перевод и семантика слова «LA MOENA», являющегося единицей итальянского языка, неизвестны российским потребителям;

- учитывая, что в Российской Федерации государственным языком является русский язык, для широкого круга потребителей наименование «LA MOENA» является не более чем приятно звучащим буквосочетанием, не имеющим конкретного значения, что еще раз подтверждает его фантазийный характер.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021746960 в отношении всего заявленного перечня товаров 19 класса МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие документы:

1. Сведения о количестве граждан Российской Федерации, имеющих загранпаспорт;
2. Распечатка рейтинга владения английским языком, подготовленная компанией English First (EF English Proficiency Index) за 2021 год.

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

С учетом даты (27.07.2021) подачи заявки №2021746960 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.

Заявленное обозначение «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, и из словесного элемента «LA MOENA», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Наиболее значимыми элементами заявленного обозначения является элемент «LA MOENA», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

В отношении словесного элемента «LA» заявленного обозначения коллегия указывает, что он является артиклем женского рода итальянского языка (<https://www.studyitalian.ru/article/obrazovatelnye/artikli-v-italyanskom-yazyke>) и сам по себе не несёт какую-либо смысловую нагрузку.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «MOENA» воспроизводит название комунны в Италии, которая располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/661621>).

Данный географический объект (комунна Моэна) известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте (<https://tonkosti.ru/Моэна>, https://www.visittrentino.info/ru/otkroy-trentino/turisticheskie-kurorty/moena_md_172, <https://www.pac.ru/guide/italy/dolomites/tre-valli/moena/>, <https://latuaitalia.ru/borgo/moena/>, https://www.votpusk.ru/country/dostoprим_info.asp?ID=8520).

Дополнительно, в сети Интернет можно обнаружить информацию о том, что «Моэна (1184 м. над уровнем моря) – это самый большой город в Валь ди Фасса, также известный как «Фея Доломитов» (<https://www.visitfassa.com/ru/моэна/>).

На территории коммуны Моэны расположен горнолыжный курорт, в связи с чем она является популярной среди российских и зарубежных туристов (<https://www.turizm.ru/italy/moena/>, <https://r-express.ru/guide/italy/city/moena/>).

Коллегия отмечает, что применительно к широко известным географическим наименованиям для признания географической коннотации обозначения правдоподобной необязательно наличие доказательств известности производства в соответствующем месте конкретных товаров/оказания конкретных услуг (решение Суда по интеллектуальным правам от 14.06.2022 по делу №СИП-1190/2021).

Таким образом, ввиду широкой известности коммуны Моэны российскому потребителю, данный город может ассоциироваться у последних с местом производства товаров 19 класса МКТУ. 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 «МОЭНА» в составе заявленного обозначения является доминирующим, всему заявленному обозначению в целом не может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех товаров 19 класса МКТУ.

Кроме того, коллегия указывает, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производимых товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности

потребителя о товарах заявителя, маркированных знаком «LA MOENA».

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что обозначение «LA MOENA» приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации товаров заявителя. При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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 «МОЕНА» не в общем лексическом значении как название географического объекта (коммуны в Италии), а как средство индивидуализации продукции заявителя.

Учитывая, что заявитель является российским юридическим лицом с местом нахождения в Елабужском районе, заявленное обозначение «LA MOENA» подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров 19 класса МКТУ.

Коллегия обращает внимание на то, что заявителем не предоставлено доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что он производит товары 19 класса МКТУ на территории коммуны Моэны, следовательно, потребитель будет вводиться в заблуждение насчет места производства товаров.

Резюмируя 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 24.08.2022.

В отношении довода заявителя о том, что «дословный перевод и семантика слова «LA MOENA», являющегося единицей итальянского языка, неизвестны российским потребителям», коллегия сообщает следующее. Интернет – это глобальная информационная сеть, благодаря которой широкий круг потребителей способен получить различного рода информацию, в том числе научную, деловую, познавательную, энциклопедическую, справочную, развлекательную и иную нужную и важную информацию. В этой связи, покупая какой - либо товар, средний российский потребитель благодаря данным сети Интернет может узнать подробную информацию о товаре, его характеристиках, качестве, свойстве, цене и так далее. Таким образом, любой потребитель может ознакомиться с переводом итальянского слова «МОЕНА» и выяснить, что на русский язык оно переводится как «Моэна»,

которая является известной итальянской коммуна и знакома среднему российскому потребителю.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 24.08.2022.