

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) 18.12.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ИПИЭЙЧ УАН», Москва, (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018730004, при этом установлено следующее.

Geneva House

Словесное обозначение по заявке №2018730004, поданной 17.07.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 18, 35, 36, 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.09.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018730004. 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 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «GENEVA» представляет собой географическое название города, расположенного на юго-западе Швейцарии (см. Интернет-словари на сайте <https://dic.academic.ru/>) в связи с чем может быть воспринят потребителем как указание на место нахождения изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги), которое не соответствует действительности, поскольку заявитель находится в Москве (Россия), следовательно, регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения заявителя на основании пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, указанный элемент является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 18.12.2019 поступило возражение и 20.02.2020 дополнение к нему, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничить перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке, до указанных в перечне заявки услуг 36 класса МКТУ;

- заявленное обозначение используется в качестве названия бизнес-центра, расположенного по адресу Москва, Петровка ул., 7. Информация о бизнес-центре размещена на сайте [http://zhenevskij-dom.ru.](http://zhenevskij-dom.ru;);

- с учетом семантики, само по себе заявленное обозначение не указывает непосредственно на Женеву как место оказания услуг, а воспринимается как неопределённая характеристика некоего дома: дом из Женевы; дом, связанный с Женевой тем или иным образом (стилем оформления интерьеров, архитектурными особенностями и т.д.);

- поскольку местонахождение заявителя и место оказания услуг совпадают, то заявленное обозначение не может восприниматься как указание на местонахождение лица, оказывающего услуги в г. Женева, следовательно, отсутствует какая-либо вероятность введения потребителей в заблуждение относительно местонахождения

лица, оказывающего услуги. Такой подход нашёл своё закрепление в судебной практике. В частности, в Постановлении Президиума СИП от 11.04.2016 по делу № СИП-379/2015;

- практика Роспатента соответствует указанным выше подходам. Это подтверждается, в частности, наличием регистраций следующих товарных знаков: «Tivoli» по свидетельству № 513881 для услуг 36 и 37 классов МКТУ; «Verona» по свидетельству № 693150 для услуг 41 класса МКТУ; «LONDON MALL» по свидетельству № 557103. При этом заявитель отмечает, что регистрация товарного знака по свидетельству № 557103 была произведена на основании Постановления Президиума СИП от 30.03.2015 по делу № СИП-837/2014, которым было оставлено в силе решение СИП о признании незаконным и отмене решения Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по мотиву его несоответствия пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

- таким образом, нет оснований считать, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно места оказания услуг и места нахождения лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018730004 в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

1. Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 23.09.2009, выданное ООО «ИПИЭЙЧ УАН»;
2. Распечатки поисковой системы Яндекс по запросу «Geneva house»;
3. Распечатка с сайта компании «Апекс недвижимость» ведущего брокера на рынке коммерческой недвижимости Москвы и Подмосковья;
4. Распечатки из сети Интернет сведений о заявителе за 2012г.;
5. Выборка договоров аренды офисных помещений за 2010, 2015 гг. акты, платежные поручения;
6. Информационные письма брокеров, работающих на рынке коммерческой недвижимости с ретроспективными данными.

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

С учетом даты (17.07.2018) подачи заявки №2018730004 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).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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 пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с требованиями пункта 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 его элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Geneva House

Заявленное обозначение по заявке №2018730004, представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам возражения правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ *«агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью».*

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги. Данный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение включает слово «Geneva» (город в Швейцарии), который является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, и воспринимается потребителем в качестве указания на место нахождения лица, оказывающего услуги, в то время как заявитель является компанией, находящейся в Москве.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации значение слов, входящих в состав заявленного обозначения, следующее:

- Geneva – в переводе с английского языка на русский язык означает Женева (сущ.), женеvский (прил.) – город в Швейцарии и представляет собой географическое наименование;

- house – в переводе с английского языка на русский язык означает дом, здание, см. <https://dic.academic.ru/>).

В отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ, относящихся к сфере недвижимости, российским потребителем данных услуг обозначение «Geneva House» будет восприниматься как словосочетание, в котором словесный элемент «Geneva» выступает в роли имени прилагательного, и в переводе на русский язык означает «Женеvский дом», что свидетельствует о фантазийном характере этого словосочетания и его неспособности ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги.

Коллегией также приняты во внимание материалы [1-6], представленные заявителем, согласно которым заявленное обозначение представляет собой название бизнес-центра «Geneva House» (Женеvский дом), построенного в 2009 году и расположенного по адресу Москва, улица Петровка д 7, принадлежащего заявителю, согласно представленному свидетельству о государственной регистрации права собственности [1].

Исходя из представленных договоров [5], информационных писем брокеров, работающих на рынке коммерческой недвижимости [3, 6], сведений из сети Интернет [2, 4], начиная с 2009 года, заявитель оказывал услуги по сдаче в аренду различным лицам помещений, расположенных в бизнес-центре «Geneva House» (Женеvский дом).

С учетом изложенного коллегия полагает, что регистрация заявленного обозначения применительно к заявленным услугам 36 класса МКТУ на имя заявителя не будет вводить потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги и, следовательно, основания для вывода о

несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что словесный элемент «Geneva» может являться не только именем прилагательным, но и именем существительным. В заявленном обозначении данный словесный элемент выполнен с заглавной буквы и полностью воспроизводит написание города в Швейцарии (Женева).

Исключительное право на обозначение, воспроизводящее географические наименования не может быть предоставлено одному лицу.

С учетом изложенного, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Geneva» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.12.2019, отменить решение Роспатента от 28.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018730004.