

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 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 13.07.2023, поданное Глобал Хорайзон Венчес Лимитед, Гонконг (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021776568 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

*French
Style*

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021776568, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.11.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 14.04.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1, пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «French» (французский) - относящийся к французам, к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Франции, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у французов, как во Франции (см. Интернет-словари, например, <https://translate.google.com/>, Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992. <https://dic.academic.ru/>) в силу своего семантического значения указывает на место происхождения товаров и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также, в отношении заявителя из Китая, заявленное обозначение «French Style» способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным;

- заявленное обозначение «French Style» представляет собой словосочетание. Данное словосочетание в переводе с английского языка означает «французский стиль». «Стиль» - многозначное слово, в частности, стилем называют совокупность наиболее характерных черт в искусстве какого-либо народа, страны и т. п. Восточный, латиноамериканский, китайский, русский стиль. I Дом в северорусском стиле. \ Внешний лоск красного дерева подчёркивает азиатский стиль мебели. Таким образом, заявленное обозначение прямо не указывает на географический объект (страна Франция), а для его понимания требуется создание ассоциативного ряда. Следовательно, заявленное обозначение прямо не указывает на место происхождения товара;

- как указано в пункте 6 Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с использованием географических названий при регистрации товарных знаков (принят к сведению постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2019 № СП-21/31) (далее - Обзор практики СИП) наличие у потребителей ассоциативных связей между географическим названием и

определенными товарами, по общему правилу, не свидетельствует о наличии таких же связей в отношении иных товаров;

- способность названия географического объекта восприниматься рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара зависит от того, возникают ли какие-либо ассоциативные связи у потребителей между конкретным товаром и конкретным обозначением. При отсутствии сведений о восприятии спорного обозначения потребителями товаров, для которых испрашивается правовая охрана, как топонима, указывающего именно на место происхождения товара или место нахождения его производителя, обозначение может восприниматься потребителем как имеющее фантастическое происхождение, что не препятствует его охране;

- заявленные на регистрацию товары 34 класса МКТУ относятся к табачной продукции, заменителям табака, спичкам и курительным принадлежностям, при этом не установлена известность Франции как места производства товаров 34 класса МКТУ;

- кроме того, необходимо обратить внимание, что обозначение заявлено на регистрацию на территории России, в связи с чем необходимо, чтобы именно российский потребитель ассоциировал словесный элемент «FRENCH» в составе заявленного обозначения с Францией как местом производства заявленных товаров;

- заявленное обозначение, прямо не указывает на место производства заявленных товаров, так как отсутствуют сведения о восприятии потребителем соответствующего географического объекта как места производства заявленных товаров. Кроме того, заявленное обозначение представляет собой фантастическое по отношению к заявленным товарам словосочетание;

- заявленное обозначение, в силу своей фантастичности, не воспринимается потребителем как способное ввести в заблуждение в отношении места происхождения товаров;

- заявитель обращает внимание на практику регистрации товарных знаков, аналогичных заявленному обозначению, которые зарегистрированы в отношении лиц, не зарегистрированных на территории Франции или Парижа.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021776568 в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Информационная справка Суда по интеллектуальным правам по вопросам применения пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ на 8 л.;
2. Постановление президиума СИП по делу № СИП-1032/2021 на 12л.;
3. Распечатка информации Интернет страницы www.dic.academic.ru на 3 л.;
4. Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с использованием географических названий при регистрации товарных знаков на 10 л.;
5. Копия постановления Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2019 по делу №СИП-384/2017 на 19 л.;
6. Копия решения Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2019 по делу № СИП-731/2022 на 18 л.;
7. Копия постановления Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2019 по делу №СИП-47/2016 на 26л.;
8. Копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-837/2014 на 16л.;
9. Копия постановления Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-256/2013 на 11л.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.11.2021) поступления заявки №2021776568 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения 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 пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

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

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркованных заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением 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.

Согласно подпункту 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

*French
Style*

Заявленное обозначение «  » является комбинированным, состоящим из словесных элементов «French Style», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки, под которыми размещено стилизованное изображение дугообразной линии. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «French» в переводе с английского языка означает «французский; французы; француженки; французский язык», см. <https://www.translate.ru>.

Французским называется всё, что относится к Франции и французам (Французские короли. | Французское государство. | Французский народ. | Французская буржуазная революция XVIII века. | Французская музыка. | Французская литература).

Французский (язык) — это язык, на котором разговаривают жители Франции, см. <https://dic.academic.ru>.

Таким образом, словесный элемент «French» относится к Франции и в силу своего семантического значения будет указывать на место происхождения товаров.

Кроме того, географический объект (Франция) хорошо известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте (<https://traveller-eu.ru>; <https://www.panda-travel.by>; <https://continentestate.com>; <https://planetofhotels.com> и т.д.). Исходя из данных источников информации можно сделать вывод об известности страны российскому потребителю, поскольку она является популярным местом для туризма.

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).

Следовательно, ввиду известности страны Франции российскому потребителю, данная страна может ассоциироваться у последних с местом производства товаров 34 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.

Таким образом, поскольку заявленное обозначение состоит только из неохраняемого элемента, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия обращает внимание на то, что заявителем не представлены необходимые сведения о длительности и регулярности использования, а также сведения об

информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных обозначением



Каких-либо социологических исследований, в том числе опроса общественного мнения, позволяющего оценить известность российскому потребителю заявленного обозначения как средства индивидуализации товаров заявителя представлено не было.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Что касается анализа соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Как было установлено выше, словесный элемент «French» воспринимается как место происхождения заявленных товаров 34 класса МКТУ. Вместе с тем, заявителем является юридическое лицо из Гонконга, следовательно, заявленное обозначение, включающее словесный элемент «French», способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения заявленных товаров 34 класса МКТУ и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявителем не представлены документы о том, что выпускаемые им товары производятся в стиле, характерным для товаров из Франции, а, поскольку потребитель приобретая данную продукцию, будет ожидать получить товар соответственного качества, стиля, вида, вкуса, характерного для продукции, производимой во Франции, что, в данном случае, не соответствует действительности.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 14.04.2023.