

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.11.2023, поданное компанией «S.A.S. JEAN CASSEGRAIN», Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1697511, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «ROSEAU» с конвенционным приоритетом от 12.04.2022 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1697511 на имя заявителя в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 20.07.2023 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1697511 в отношении товаров 18 класса МКТУ.

В предварительном решении Роспатента от 17.02.2023 указано, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 18 класса МКТУ на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Отказ мотивирован тем, что знак «ROSEAU» по международной регистрации №1697511 представляет собой географическое название, которое указывает на место производства товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а также способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства и места нахождения изготовителя товаров 18 класса МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку местом нахождения заявителя является Франция.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.11.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в решении Роспатента не указано, какое именно географическое наименование имеется в виду, поскольку под таким наименованием существует нескольких одноименных мест, что не может однозначно указывать на место производства товара или места нахождения их изготовителя;

- город Розо (столица Доминики) является малочисленным и представляет собой небольшое компактное городское поселение, сама же Доминика – это государство на одноименном острове из группы Малых Антильских островов, расположенных в Карибском море;

- учитывая отдаленность самой страны и города от территории России, его маленькую территорию, а также крайне маленькую численность населения города, можно предположить, что средний российский потребитель вряд ли осведомлен о наличии такого города на карте мира, может сказать о его существовании, не читая специальные энциклопедии, справочники, не прибегая к помощи сети Интернет, а следовательно, у него не может возникнуть каких-либо ассоциативных связей между обозначением «ROSEAU» и местом производства товаров;

- основой экономики города «ROSEAU» является сфера услуг, информации о том, что данный город известен производством кожи и/или товаров из кожи нет, таким образом, нет оснований утверждать, что адресная группа информированных (не специалистов-географов) российских потребителей товаров 18 класса МКТУ

осведомлена о существовании населенного пункта «ROSEAU» и ассоциирует указанное название с соответствующими товарами;

- аналогичным образом обстоит ситуация с городом «ROSEAU», расположенном в одноименном округе в штате Миннесота, США, где численность населения составляет не более 3 тыс. человек, информация о том, чем живут люди в данном городе, в сети Интернет отсутствует;

- заявитель обращает внимание на то, что Роспатентом был зарегистрирован товарный знак «Розо» по свидетельству №915607 отношении широкого перечня товаров и услуг 01, 31, 35, 44 классов МКТУ, правообладателем которого является российское юридическое лицо, находящееся в городе Москве;

- словесный элемент «ROSEAU» нельзя считать прямо содержащим сведения о месте производства товаров либо об изготовителе товаров 18 класса МКТУ;

- поскольку заявленное обозначение является малоизвестным географическим названием, нет оснований считать, что оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и места нахождения изготовителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1697511 в отношении товаров 18 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия страницы сайта «Википедия» по запросу «ROSEAU» (на рус. «Розо») (1);

- копия страниц из сети Интернет по запросу о численности населения в г.Розо, Доминика (2);

- копия страницы по запросу «Розо, Доминика» с сайта «Википедия» (3);

- копия страницы таблицы № 5 «Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, городских округов, муниципальных районов, муниципальных округов, городских и сельских поселений, городских

населенных пунктов, сельских населенных пунктов с населением 3000 человек и более» с официального сайта Федеральной службы государственной статистике (4);

- копия страницы по запросу с сайта «Википедия» «Розо, штат Миннесота, США» с сайта «Википедия» (4);

- копия страницы по запросу «Розо» с сайта «Википедия» (5).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (12.04.2022) международной регистрации №1697511 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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, способ 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 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, 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.

Знак по международной регистрации №1697511 представляет собой словесное обозначение «ROSEAU», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1697511 в отношении всех заявленных товаров 18 класса МКТУ основано на выводе о его противоречии пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ знака «ROSEAU» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно общедоступным словарно-справочным изданиям (<https://context.reverso.net/>, <https://www.wikipedia.org/>), было установлено, что словесный элемент «ROSEAU» является лексической единицей французского языка и в переводе на русский язык имеет значения: «тростник», «камыш».

На основании изложенного следует отметить, что обозначение «ROSEAU» является многозначным: может обозначать как географические объекты (город одноимённого округа в штате Миннесота, США; столица Доминики; округ в составе штата Миннесота, США) (<https://ru.wikipedia.org/wiki/>), так и иной объект материального мира, что не позволяет признать заявленное обозначение указывающим на место производства товаров и/или на местонахождение лица, производящего такие товары. Факт наличия нескольких одноименных географических мест не может однозначно указывать на место производства товаров или место нахождения изготовителя товаров.

Коллегия указывает, что способность названия географического объекта рядовым, средним потребителем как место производства товаров 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 товаров или место нахождения изготовителя, обозначение может восприниматься потребителем как имеющее фантазийное происхождение, что не препятствует его охране (решение Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2022 по делу №СИП–822/2021).

Коллегия отмечает, что предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1697511 испрашивается в отношении товаров 18 класса МКТУ, которые относятся к коже, имитации кожи и изделиям из них, шкурам животных, сумкам, зонтам, тростям.

В открытых источниках отсутствуют сведения о том, что в вышеуказанных географических объектах производятся перечисленные заявленные товары 18 класса МКТУ. Таким образом, нет оснований утверждать, что адресная группа российских потребителей товаров 18 класса МКТУ осведомлена о существовании населенных пунктов под названием «ROSEAU» и ассоциировании их с соответствующими товарами. Следовательно, отсутствует основание полагать, что наименование «ROSEAU» способно восприниматься как указание на место производства/место нахождения производителя товаров 18 класса МКТУ.

Резюмируя изложенное, знак «ROSEAU» по международной регистрации №1697511 в отношении товаров 18 класса МКТУ не будет противоречить требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ знака «ROSEAU» на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В связи с тем, что знак «ROSEAU» по международной регистрации №1697511, как было установлено выше в данном заключении, не будет восприниматься потребителями как указание на место производства товаров и местонахождения

лица, производящего товары, для которых испрашивается правовая охрана, отсутствуют основания для вероятности введения потребителя в заблуждение в отношении товаров и лица, их производящего. В связи с чем знак «ROSEAU» по международной регистрации №1697511 в отношении товаров 18 класса МКТУ не будет противоречить требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.11.2023, отменить решение Роспатента от 20.07.2023, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1697511.