

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 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, рассмотрела возражение, поступившее 30.12.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Костычевым Олегом Александровичем, Московская область, город Клин (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 28.08.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018723864, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2018723864 подано 08.06.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 06, 07, 11, 17 и 19 классов МКТУ.

Роспатентом 28.08.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018723864 в отношении всех товаров 06, 07, 11, 17 и 19 классов МКТУ, в связи с его несоответствием требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие мотивировано тем, что заявленное обозначение, несмотря на использованное графическое решение (стилизованное исполнение буквы «R») представляет собой географическое название «FIRENZE» - в переводе с итальянского языка на русский «Флоренция», которое может быть воспринято как указание на место производства товаров, место нахождения их производителя, что для заявителя, находящегося в России, не соответствует действительности, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и их изготовителя.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является трудночитаемым, в связи с чем способно вызывать в сознании потребителей различные ассоциации и образы; оригинальная композиция в заявленном обозначении создаёт особое зрительное впечатление и не позволяет ввести потребителя в заблуждение;

- итальянский язык неизвестен рядовому российскому потребителю, следовательно, обозначение «FERENZE» воспринимается как фантазийное и не вызывает ассоциативную связь с Флоренцией;

- Флоренция воспринимается рядовыми потребителями как центр моды и туризма; в отношении заявленных товаров 06, 07, 11, 17, 19 классов МКТУ Флоренция не воспринимается как местонахождение изготовителя;

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 28.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018723864 в отношении всех указанных в ней товаров.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложена распечатка относительно итогов Всероссийской переписи населения 2010 года (1).

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

С учетом даты (08.06.2018) поступления заявки №2018723864 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного

обозначения в качестве товарного знака 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.

В соответствии с подпунктом 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение

FIRENZE

«
», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а буква «R» выполнена в оригинальной графической манере.

Правовая охрана товарного знака по заявке №2018723864 испрашивается в отношении товаров 06, 07, 11, 17 и 19 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «FIRENZE» представляет собой в переводе с итальянского языка на русский название города Флоренция в Центральной Италии.

Флоренция (Firenze) – город в Центральной Италии, на реке Арно. Административный центр области Тоскана и провинции Флоренция. Население 352,2 тысячи человек (2001 год). Важный промышленный и культурный центр страны. Металлургия, машиностроение (в том числе тяжелое, электротехническое, радиоэлектрическое, производство фотоаппаратуры, астрономических приборов). Химическая, нефтеперерабатывающая, текстильная (в том числе шерстяная), кожевенно-обувная, деревообрабатывающая, стекольная, пищевкусовая (табачная, макаронная, консервная), полиграфическая промышленность. Производство ювелирных изделий, художественные ремесла (см. Большая энциклопедия в 62 томах, том 55. – М.: ТЕРРА, 2006, с. 27).

Для того, чтобы вызвать у потребителя ассоциацию с местом производства товара и местом нахождения производителя, географическое местоположение, в первую очередь, должно в некоторой степени, быть ему известно.

Обозначение «Firenze» является широко известным названием города, а также местом производства различных товаров. При этом, согласно общедоступным сведениям в Италии развита металлургическая промышленность, страна является известным производителем элитных строительных материалов – плитки, обоев, отделочных покрытий.

Следует отметить, что заявленные товары 06, 07, 11,17, 19 классов МКТУ в принципе производятся в каждом регионе с определенным уровнем экономического развития.

Особенности выполнения заявленного обозначения, а именно, выполнение наименования города на итальянском языке со стилизованной буквой «R» не препятствует прочтению обозначения как слова «Firenze», и, следовательно, возникновению каких-либо иных ассоциаций потребителей, кроме как с названием города Флоренция.

Несмотря на представленные заявителем материалы (1) о том, что лишь 0,04 % населения россиян владеют итальянским языком, потребителям доступны

словарные источники информации, в том числе расположенные в открытом доступе в сети Интернет, по которым любой российский потребитель может установить значение незнакомого иностранного слова.

Индивидуальный предприниматель Костычев Олег Александрович находится в Российской Федерации, а не в Италии, следовательно, доводы экспертизы о том, что заявленное обозначение «Firenze» способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения производителя товаров, следует признать правомерными.

Коллегия отмечает, что заявителем не проиллюстрирована географическая мотивированность выбора обозначения, вызывающего однозначные ассоциации с определенным происхождением товаров (например, в случае расположения завода по изготовлению товаров во Флоренции).

Таким образом, заявленное обозначение способно порождать в сознании потребителя представление о месте нахождения изготовителя товаров, которое не соответствует действительности, поскольку заявителем является лицо, расположенное в совершенно другом регионе.

С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение в целом является вводящим в заблуждение относительно местонахождения производителя товаров, следовательно, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 28.08.2019.