

## **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) 10.01.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Самарцевой Е.М., Санкт-Петербург (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018735556, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2018735556, поданной 20.08.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.10.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018735556 в отношении всех заявленных услуг, указанных в заявке.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее.

Заявленное обозначение представляет собой географическое наименование «PENSACOLA» (название города в штате Флорида, США, см., например, [ru.wikipedia.org/](http://ru.wikipedia.org/), [yandex.ru/maps](http://yandex.ru/maps) и т.п.), которое может быть воспринято как указание на место нахождения лица, оказывающего услуги, является неохраняемым на основании положений п. 1 статьи 1483 Кодекса.

Словесное обозначение «PENSACOLA» будет порождать в сознании потребителя представления о месте нахождения лица, оказывающего услуги, не соответствующие действительности, поскольку заявителем является российский предприниматель с местом нахождения в городе Санкт-Петербург. Таким образом, словесное обозначение «PENSACOLA» способно ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 10.01.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:


- «Pensacola» - административный центр округа Эскамбия, самого западного в штате Флорида США, по данным на 2010 год в городе Пенсакола проживало 54 169 человек;

- заявитель оказывает услуги в области быстрого питания по продаже шавермы «Pensacola» и доставки заказов продукции посредством сервиса «Яндекс.Еда»;

- название города Pensacola не известно российскому потребителю, является фантазийным в отношении заявленных услуг и лица, оказывающего такие услуги;

- словесный элемент Pensacola не содержит сведений о лице, оказывающем услуги.

Данная позиция подтверждена решениями Роспатента относительно обозначений

«  », «  » по заявкам №№2016739384, 2016711332;

- существует устойчивая практика регистрации обозначений с названием городов и


стран в качестве товарных знаков, например, товарный знак «  » по

свидетельству №278555 в отношении услуг 43 класса МКТУ, товарный знак



«» по свидетельству №314153 в отношении услуг 41 класса МКТУ, товарный



знак «» по свидетельству №557103 в отношении услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 класса МКТУ;

- таким образом, Роспатент должен придерживаться единообразной практики при регистрации обозначений, содержащих аналогичные элементы (например, географические наименования).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018735556 в отношении заявленного перечня услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ ИП Самарцевой Елены Михайловны (1);
- скриншоты с официального сайта города Пенсакола [www.cityofpensacola.com](http://www.cityofpensacola.com) (2);
- скриншоты с сайта «Яндекс. Еда» (3);
- скриншоты с сайта <https://www.visitpensacola.com/> (4);
- распечатки из сети интернет о продукции заявителя, местонахождения заведений «PENSACOLA» и отзывы о нем (5);
- Интернет информация о городе Пенсакола (6).

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия пришла к следующему выводу.

С учетом даты (20.08.2018) подачи заявки №2018735556 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 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.

Согласно пункту 35 Правил, указанные в пункте 34 Правил, 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.

Для доказательства приобретения обозначением 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, 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.

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.



Заявленное обозначение «  
» представляет собой комбинированное обозначение, содержащее изобразительный элемент в виде желтого круга, на фоне которого расположен словесный элемент «PENSACOLA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита красным цветом. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в заявке.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящее в состав заявленного обозначения слово «PENSACOLA» в переводе с английского языка на русский язык переводится как «Пенсакола» (см. <https://translate.google.ru/>, <https://dic.academic.ru>).

«Пенсакола» - административный центр округа Эскамбия, самого западного в штате Флорида, США. Население 54 734 жителей, с пригородами — 437 125 жителей (2005).

Учитывая изложенное словесный элемент «PENSACOLA» заявленного обозначения представляет собой географическое наименование, в связи с чем, является неохранным элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано экспертизой.

Вместе с тем, существует весьма большая вероятность того, что данное обозначение в целом может породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о принадлежности оказываемых услуг, для индивидуализации которых оно предназначено, тому или иному производителю из Пенсаколы (США, штат Флорида).

Согласно представленным заявителем Интернет-распечаткам (4-6), а также общедоступным данным сети Интернет (см. например, <https://ru.hdwalls.org/pensacola-pristine-beaches-1513970>, <https://americanbutler.ru/ru/ekskursii/shtaty/florida/ostrova/pensacola-beach>), старейший город США Пенсакола во Флориде имеет замечательные пляжи, прекрасные бухты, защищенные от морских ветров Мексиканского залива островом Санта-Роза.

Следует учесть, что на морских курортах, как правило, располагаются многочисленные предприятия общественного питания, кафе, рестораны, закусочные, столовые, бары, кафетерии и так далее (см. <https://dic.academic.ru>). Следовательно, при оказании услуг под обозначением «PENSACOLA» у потребителя могут возникнуть представления о месте оказания данных услуг, которое не соответствует действительности.

В силу этого обстоятельства, коллегия усматривает наличие у заявленного обозначения способности ввести в заблуждение потребителя относительно места нахождения лица, оказывающего услуги на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно представленных заявителем документов (2-5) коллегия указывает следующее.

Документы (2) не могут быть приняты во внимание, поскольку представлены без перевода.

Сведения (3-5), представляющие собой распечатки из сети Интернет, о шаверме «PENSACOLA» либо не содержат выводных данных, позволяющих соотнести изложенную в них информацию с датой приоритета заявленного обозначения, либо датированы позже даты приоритета заявленного обозначения. Кроме того, данной информации не достаточно для вывода о том, что заявленное обозначение в отношении услуг 43 класса МКТУ в результате широкого и длительного использования заявителем на территории Российской Федерации стало восприниматься в качестве средства индивидуализации услуг заявителя, а не в качестве географического наименования.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо документами, которые свидетельствовали бы о том, что на дату подачи заявки услуги в области общественного питания, маркированные заявленным обозначением, уже были известны российскому потребителю, как услуги, оказываемые заявителем.

Учитывая изложенное коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанные в возражении ссылки на регистрации товарных знаков, включающие названия географических объектов, не могут быть приняты во внимание, так как делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств и документов дела.

Кроме того, следует отметить, что в данных товарных знаках содержатся неохраняемые элементы «салон красоты», «ресторан», «ферма» и другие, позволяющие воспринимать остальные элементы знака в качестве названия предприятия, а не в качестве географического наименования.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 09.10.2019.**