

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 18.09.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 27.07.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016724381, поданное Гуковской Марией Юрьевной, г. Шахты, Ростовская обл. (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016724381 подано 05.07.2016 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение «», включает стилизованное изображение улыбающегося солнца, справа от которого выполнена волнистая полоса в виде ленты, на которой размещено словосочетание «il Sole d'Italia», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Словосочетание «il Sole d'Italia» в переводе с итальянского языка на русский язык означает «Солнце Италии» (транслитерация буквами - «иль Соле дэ Италия»).

Роспатентом 27.07.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016724381 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесный элемент заявленного обозначения «il Sole d'Italia» в переводе с итальянского языка означает – Солнце Италии, где Италия представляет собой государство на юге Европы, в центре Средиземноморья, в связи с чем, заявленное обозначение способно вызывать в сознании потребителя представление об определенном месте происхождения товаров – Италии, что не соответствует действительности, так как государственная регистрация товарного знака испрашивается на имя российского заявителя (Гуковская М.Ю., Ростовская обл., г. Шахты).

В связи с изложенным экспертизой сделан вывод о невозможности регистрации товарного знака по заявке №2016724381 в отношении всех заявленных товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 18.09.2017, и дополненном в корреспонденции, поступившей 08.11.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении словесный элемент «il Sole d'Italia» (Солнце Италии)
- это образное выражение, которое надо понимать не буквально (Солнце, принадлежащее Италии, или Солнце, которое находится в Италии), а через какой-то абстрактный образ, так как солнца Италии физически не существует;

- заявитель использует заявленное обозначение для маркировки производимых им хлебобулочных изделий, родиной которых традиционно считается Италия, и которые производятся по рецептам этой страны: таралли, гриссини и т.д.;

- в данном случае вид хлебобулочных изделий действительно связан с Италией, а информация о производителе и месте изготовления товара находится на упаковке, напечатана на русском языке, что исключает возможность ввода потребителя в заблуждение;

- в возражении приведены положительные отзывы российских потребителей о продукции заявителя из сети Интернет;

- кроме того, заявитель является патентообладателем промышленного образца Российской Федерации по патенту №104222, который включает изображение солнца, тождественное изобразительному элементу заявленного обозначения;

- в возражении приведены примеры регистрации на территории Российской Федерации товарных знаков со словесным элементом «Солнце»: «Солнце Италии» по свидетельству № 341869, «Болгарское солнце» по свидетельству №360528, , «Солнце юга» по свидетельству №371838, «Солнце Японии» по свидетельству №392516, «Солнце востока» по свидетельству № 503204 и т.д.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016724381 в отношении всех заявленных товаров и услуг 30, 35, 39, 42 классов МКТУ.

На заседании коллегии заявителем был представлен образец упаковки таралли [1].

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

С учетом даты подачи (05.07.2016) заявки №2016724381 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38572 (далее - Правила).

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.

В соответствии с пунктом 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение « », включающее стилизованное изображение солнца и словесные элементы «il Sole d'Italia», размещенные справа от изображения солнца на фоне изгибающейся ленты. Словесные элементы «il Sole d'Italia» выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита коричневого цвета.

Словесные элементы «il Sole d'Italia» являются лексическими единицами итальянского языка, которые переводятся на русский язык как «солнце Италии».

Поскольку итальянский язык не является распространенным на территории Российской Федерации, по мнению коллегии, семантика исследуемого словосочетания в целом не будет являться очевидной для российских потребителей. Вместе с тем, значение слова «Italia» известно большинству российских потребителей, поскольку оно созвучно с названием данной страны на русском языке – «Италия».

Необходимо отметить, что итальянская кухня, в том числе десерты (тирамису, панна-котта, бискотто, итальянское мороженое и пр.) пользуются популярностью во всем мире, в том числе в Российской Федерации (<https://ru.wikipedia.org/wiki/>).

В этой связи в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, относящихся к кондитерским изделиям, заявленное обозначение, включающее понятное российским

потребителям название государства Италия (Italia), способно дезориентировать потребителя относительно места изготовления и/или места нахождения их изготовителя, поскольку заявителем является индивидуальный предприниматель из города Шахты Ростовской области (Российская Федерация).

Относительно приведенных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков, включающих названия определенных географических объектов с учетом того, что их правообладатели находятся в иных местах, следует отметить, что возможность регистрации товарных знаков рассматривается отдельно в зависимости от конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Заявитель также испрашивает государственную регистрацию товарного знака по заявке №2016724381 в отношении широкого перечня услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, относящихся к услугам по изучению общественного мнения, маркетингу, рекламе, аренде помещений, транспортировке, упаковке и хранению товаров на складе, организации выставок и ярмарок, снабженческим услугам для третьих лиц и т.д.

В отношении заявленных услуг указанных классов МКТУ необходимо отметить, что коллегия не располагает сведениями, позволяющими усмотреть, что какие-либо из представленных в перечне заявки №2016724381 услуг имеют устоявшуюся привязку к государству Италия и способны восприниматься как оказываемые на территории Италии, либо лицом из Италии. В силу неправдоподобности такого рода ассоциаций, коллегия пришла к выводу о том, что по отношению к заявленным услугам заявленное обозначение имеет фантазийный характер.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.09.2017, отменить решение Роспатента от 27.07.2017, и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016724381.