

**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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.10.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Германика-Молчанова Валерия-Гай Александровна, город Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022736565, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение « *Gernica Jewelry* » по заявке №2022736565, поданной 06.06.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.05.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ (далее – решение

Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «Jewelry» в переводе с английского языка - драгоценности (см. Русско-английский словарь Смирнитского, <https://translate.academic.ru/Jewelry/en/ru/>) не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид и назначение товаров и услуг. Включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «Gernica» представляет собой географическое наименование, может быть воспринят потребителями как название города и муниципалитета в Испании, который входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков. Данный город известен во всем мире тем, что 26 апреля 1937 года город, в соответствии с планом Франко, был подвергнут разрушительной бомбардировке итальянскими и немецкими самолётами легиона «Кондор». Этой бомбардировке посвящена знаменитая картина Пикассо «Герника» и известная скульптура Рене Ише, созданная в мае того же 1937 года, а также множество фильмов, например, короткометражный фильм Алена Рене и Робера Эссенса (Франция, 1950) (см. Интернет, например, <https://espanarusa.com/ru/pedia/article/606355>, <https://tonkosti.ru/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0>, [https://gufo.me/dict/geographical\\_names/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0](https://gufo.me/dict/geographical_names/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0) и т.д.).

Заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку неохраняемые словесные элементы «Gernica Jewelry» занимают доминирующее положение в обозначении.

Поскольку в состав заявленного обозначения включен словесный элемент "Gernica", а заявитель по настоящей заявке находится в г. Москва, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места

нахождения изготовителя и места производства товаров, лица оказывающего услуги, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.10.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.05.2023, аргументируя его следующими доводами:

- в ответе на уведомление о предварительном отказе был представлен массив материалов, подтверждающих наличие различительной способности, в том числе за счет использования заявленного обозначения, в частности: сайт заявителя; инстаграм аккаунт заявителя; информация о социальной сети Вконтакте заявителя; информация о социальной сети телеграм заявителя; информация о маркетплейсе; статистика и охваты; реклама у популярных личностей; затраты на рекламу; упаковка изделий; яндекс карты; договор аренды помещения; информация о шоуруме;

- спорное обозначение «Gernica Jewelry» выполнено оригинальной выразительной шрифтовой графикой, сравнивая исполнение в знаке заглавных букв с правилами их написания, можно сделать вывод о сложности прочтения и высокой степени фантазийности заявленного знака;

- согласно Большому российскому энциклопедическому словарю указанный город пишется как GUernica, поэтому нельзя говорить, что часть заявленного на регистрацию обозначения является географическим наименованием (приложение 1);

- словесный элемент является производным от настоящей фамилии заявителя Germanika, российский потребитель, хорошо знакомый с творчеством Валерии Гай Германики, познакомившись с информацией об открытии ею ювелирного салона, не может быть введен в заблуждение;

- позиция Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-990/2022, которая сводится к тезису: «При оценке соответствия требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ обозначения, состоящего из географического наименования, в первую очередь необходимо установить

известность этого наименования разумно информированной адресной группе российских потребителей».

В корреспонденции от 29.03.2023 в ответ на уведомление экспертизы от 29.09.2022 заявитель указал, что претендует на государственную регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения только в отношении услуг 35 класса МКТУ, также заявитель выразил согласие с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «JEWELRY» в отношении заявленного перечня.

На заседании коллегии 09.11.2023 заявителем были представлены дополнительные материалы, подтверждающие активную деятельность заявителя: карта о предоставлении скидки и информация о нахождении шоу-рума.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022736565 для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Словарная статья;
2. Решение СИП-493/2023;
3. Решение Президиума СИП-990/2022.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.05.2023) поступления заявки №2022736565 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 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 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.

Заявленное обозначение «*Gernica Jewelry*» по заявке № 2022736565 с приоритетом от 06.06.2022 является комбинированным, выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Словесный элемент «JEWELRY» исключен из самостоятельной правовой охраны для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса с чем заявитель выразил свое согласие.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «GERNICA», действительно, может быть воспринят как географический объект. «Герника» - городок в автономной области, страна Басков (на С. Испании), в долине р. Ока, население около 15 тыс. жителей (1996). Сильно пострадал от налёта немецко-фашистской авиации 26 апреля 1937 г.

Однако коллегией было также установлено, что в общедоступных словарно-справочных источниках (вышеупомянутые онлайн-ресурсы, приведенные экспертизой, а также ссылка из Большого энциклопедического словаря, приведенная заявителем) «ГЕРНИКА» как географический объект и наименование города в Испании имеет следующее написание «GEURNICA» (полное официальное

название на испанском языке Герника и Луно Geurnica y Luno, на баскском Gernika-Luno), что не является тождественным словесному элементу «GERNICA», входящему в заявленное обозначение.

Таким образом, обозначение «GERNICA» как географический объект и наименование города в Испании отсутствует в словарно-справочных источниках.

Вместе с тем, в случае звукового восприятия словесного элемента «GERNICA», входящего в состав заявленного обозначения, как испанского города «ГЕРНИКА» («GEURNICA») или возникновения ассоциаций с ним, коллегия отмечает, что в общедоступных источниках сети Интернет отсутствуют достоверные сведения, подтверждающие наличие производственной деятельности в настоящий момент времени, что могло бы вызвать у потребителя ложные ассоциации с местом производства товаров или оказания услуг.

Кроме того, заявитель претендует на государственную регистрацию заявленного обозначения «*Gernica Jewelry*» в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с продажей и продвижением товаров, обработкой заказов и т.д., при этом сам заявитель является владельцем магазина по продаже ювелирных изделий с местом нахождения в городе Москва, что само по себе исключает возможность введения потребителя в заблуждение, поскольку посетители магазина будут четко осознавать, что находятся в городе Москва, а не в Испании.

Коллегией были учтены представленные с возражением документы и сведения, касающиеся деятельности заявителя.

Таким образом, коллегия не находит оснований для подтверждения вывода экспертизы о несоответствии словесного элемента «GERNICA», входящего в состав заявленного обозначения, требованиям пункта 1, пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.10.2023, отменить решение Роспатента от 30.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022736565.**