

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 21.11.2023, поданное компанией «БАРДИНЕТ УАЙНС, С.А.», Барселона, Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022792021, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**PALAU GAZO**» по заявке №2022792021, поданной 16.12.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.07.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса 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, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «PALAU» - архипелаг и гос-во в Тихом океане, в зап. ч. группы Каролинских о-вов. Пл. 497 км². Население 19 тыс. чел. (2001), в осн. белау. Юж. о-ва сложены коралловыми известняками, сев. – вулканическими породами (см. Интернет-словари, <https://dic.academic.ru>, Иллюстрированный энциклопедический словарь. - М.: Аутопан. В. И. Бородулин и др. 1998, Словарь современных географических названий. — Екатеринбург: У-Фактория. Под общей редакцией акад. В. М. Котлякова. 2006), не обладает различительной способностью, поскольку указывает на место производства товаров, место нахождения заявителя, и является неохраняемым элементом, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в отношении заявителя, находящегося в Испании, заявленное обозначение, включающее словесный элемент «PALAU», способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения заявителя и места производства товаров в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.11.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.07.2023, аргументируя его следующими доводами:

- маленькое далёкое островное государство Республика Палау и его наименование неизвестны большинству россиян, и тем более у среднего россиянина отсутствуют какие-либо ассоциации с тем, что такое государство производит какие-либо товары 33 класса (Приложени 1);

- количество туристов, посещающих данную страну, в мировом масштабе мало, основной поток туристов – из США, Канады, европейских стран, Южной Кореи, Китая (Приложени 2);

- основой экономики являются туризм (дайвинг), рыболовство, художественные ремесла, Палау позиционируется как нетронутая природа, райская красота, производство каких-либо алкогольных напитков не упоминается ни в одном

из доступных источников, нет каких-либо указаний на то, что страна известна как производитель алкоголя (Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 10);

- полное наименование страны, упомянутой в уведомлении экспертизы – «Republic of Palau», точная и безошибочная идентификация страны происходит при использовании её полного официального наименования, если же какое-либо обозначение содержит слово, совпадающее только с частью географического наименования, и при этом такое слово имеет определенную семантику в другом языке и сочетается с иным словом (словами), как в случае заявленного обозначения PALAU GAZO, достаточных оснований для признания того, что всё обозначение в целом ассоциируется с географическим наименованием, по мнению заявителя, нет;

- слово «PALAU» является словом каталанского языка (официального языка испанского автономного сообщества Каталония) и означает «дворец» на каталанском языке (Приложение 11);

- это слово, имея вышеуказанную семантику, встречается в названиях различных дворцов, а также в названиях иных исторических, культурных, социальных и т.п. зданий/учреждений, в которых использовано слово «дворец», например, Palau Giiell (Дворец Гуэль), Palau de la Musica Catalana (Дворец каталонской музыки), Palau Nacional (Национальный дворец), Palau de la Generalitat de Catalunya (Дворец Женералитата Каталонии) и т.д. (Приложение 12, 13);

- Каталония в целом и её столица Барселона — одно из любимых туристических направлений россиян в Испании, посещая различные достопримечательности, россияне не могут не увидеть в указаниях названий дворцов и иных зданий слова «Palau» (Приложение 12), соответственно, в сознании многих россиян сформировалась устойчивая связь слова «palau» с его значением «дворец», а также связь с каталанским языком;

- заявленное обозначение, вызывая у потребителя ассоциации с дворцом, имеющем наименование GAZO либо принадлежащем лицу с именем GAZO, не ассоциируется с каким-либо географическим наименованием;

- продукция заявителя всегда находится в разделе «Испания», при этом секции с указанием «Палау» как страны происхождения в принципе не может быть,

поскольку алкоголь там не производится, что исключает какие-либо возможности неправильного формирования представления о стране происхождения напитка сознании потребителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022792021 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Распечатка из Википедии со сведениями о стране Палау;
2. Сведения о численности туристов в Палау;
3. Распечатка из энциклопедии виноградарства;
4. Карта с указанием координат Палау;
5. Распечатки с сайта туризма Палау о видах туризма в стране;
6. Распечатки с сайта туризма Палау с гастрономическими сведениями;
7. Распечатка с сайта компании Lonely Planet с информацией о Палау;
8. Распечатка краткого путеводителя по Палау;
9. Распечатки с англоязычных сайтов о Палау;
10. Распечатки с русскоязычных сайтов о Палау;
11. Распечатки из Интернет-словарей и Википедии со значением слова «palau»;
12. Распечатки из Интернет с информацией о достопримечательностях;
13. Распечатка с сайта «Билеты по всему свету»;
14. Статья из издания «ТАСС»;
15. Статья из издания «Известия».

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

С учетом даты (16.12.2022) поступления заявки №2022792021 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 « PALAU GAZO » по заявке №2022792021 с приоритетом от 16.12.2022 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно источнику, <https://dic.academic.ru>, Иллюстрированный энциклопедический словарь. - М.: Аутопан. В. И. Бородулин и др. 1998, Словарь современных географических названий. — Екатеринбург: У-Фактория. Под общей редакцией акад. В. М. Котлякова. 2006, указанному в оспариваемом решении, «PALAU» - архипелаг и государство в Тихом океане, в западной части группы Каролинских островов.

Вместе с тем, коллегией также было установлено, что в общедоступных словарно-справочных источниках (вышеупомянутые онлайн-ресурсы, а также ссылки, приведенные заявителем) полное официальное наименование страны, упомянутой в уведомлении экспертизы, имеет следующее написание «Republic of

Palau», что не является тождественным словесному элементу «Palau», входящему в заявленное обозначение.

По мнению коллегии, входящий в состав заявленного обозначения « PALAU GAZO » словесный элемент «PALAU» не может быть однозначно воспринят исключительно как указание на место производства товаров или место нахождения заявителя.

Входящий в состав заявленного обозначения « PALAU GAZO » словесный элемент «PALAU» является словом каталанского языка (официальный язык испанского автономного сообщества Каталония) и означает («palacio, palace») «дворец, замок», <https://translate.academic.ru/palau/ca/xx/>, что в совокупности со словесным элементом «GAZO» будет иметь следующее значение «Дворец Газо». Принимая во внимание место нахождения самого заявителя, а именно: город Барселона, являющийся столицей автономной области Каталонии, для российского потребителя данное словосочетание скорее будет восприниматься в данном значении и вызывать ассоциации непосредственно с Испанией, то есть с местом нахождения заявителя, а не с малоизвестным среднему российскому потребителю государством «Палау».

Коллегия отмечает, какие-либо сведения, что средний российский потребитель знает государство «Палау» как место производства алкогольных напитков, отсутствуют, в то время как Каталония, где находится компания заявителя, являясь винодельческим регионом, хорошо узнаваема и известна российскому потребителю как место производства алкогольной продукции.

Таким образом, совпадение словесного элемента «PALAU» только с частью географического наименования, наличия определенной семантики в сочетании с словом «GAZO», малоизвестность «Палау» для российского потребителя – данные факты позволяют прийти к выводу об отсутствии ассоциативных связей российского потребителя с обозначением «PALAU» как с местом производства товаров 33 класса МКТУ.

В случае звукового восприятия словесного элемента «PALAU», входящего в состав заявленного обозначения, как географического объекта «Republic of Palau» или возникновения ассоциаций с ним, коллегия отмечает, что в общедоступных источниках сети Интернет отсутствуют сведения, подтверждающие наличие деятельности, связанной с производством алкогольной продукции, а также нет каких-либо указаний на то, что страна известна как производитель алкоголя, что могло бы вызвать у потребителя ложные ассоциации с местом производства товаров или место нахождения заявителя.

Таким образом, коллегия не находит оснований для подтверждения вывода экспертизы о несоответствии словесного элемента «PALAU», 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 21.11.2023, отменить решение Роспатента от 21.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022792021.