


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 (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 16.09.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ИП Тюльпиным С.А., г. Балашиха (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020755301, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020755301, поданной 06.10.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 14, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.05.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020755301. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «Firenze» (в переводе с итальянского языка означает «Флоренция» - город в Центральной Италии, центр исторической области Тоскана (<https://gufo.me/dict/toponymy/Флоренция>)), а поскольку заявитель по заявке №2020755301 находится в городе Балашихе, регистрация заявленного обозначения на его имя способна ввести потребителей в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров/лица, оказывающего услуги, места производства товаров/оказания услуг, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 16.09.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- присутствие словесного элемента «Firenze» в заявленном обозначении недостаточно для вывода о способности ввести в заблуждение потребителя в части места производства товара либо места нахождения изготовителя товара и отказа в его регистрации. При этом, факт того, что заявитель находится не на территории Италии, также не может автоматически свидетельствовать о способности обозначения вводить в заблуждение;

- заявитель полагает, что в словосочетании «Fiore di Firenze» («Цветок Флоренции») доминирующим грамматически и семантически словом является слово «Fiore» («Цветок») - существительное в заявленном обозначении, в то время как словесные элементы «di Firenze» («Флоренции») выступают наречием, лишь характеризующим цветок;

- обозначение «Fiore di Firenze» («Цветок Флоренции») в заявленном на регистрацию обозначении является фантазийным, создающим некий образ цветка, который является прекрасным произведением искусства, так как Флоренция город, который называют столицей искусства, здесь одновременно жили и трудились Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело. В музеях собралась выдающаяся коллекция произведений искусств. Соответственно заявленное обозначение отдаленно может вызывать в сознании рядового потребителя представление о производимых товарах и оказываемых услугах через ассоциации;

- при этом российские потребители по определению, не являются носителями итальянского языка. Более того, по мнению заявителя о фантазийности заявленного обозначения говорит и тот факт, что заявленное словесное обозначение и его перевод на русский язык не указывают на какое-то конкретное место, а является абстрактным (фантазийным);

- по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), наиболее часто употребляемым и «ходовым» иностранным языком в России является английский. На втором и третьем местах – немецкий и французский (<https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9924>);

- согласно данным статьи на Википедии «Языки России в порядке численности владеющих» итальянским языком в России владеют 54172 человек, что составляет 0,04% от общей численности населения России (https://ru.wikipedia.org/wiki/Языки_России_в_порядке_численности_владеющих);

- таким образом, следует отметить, что с учетом отсутствия носителей итальянского языка и популярности данного языка на территории Российской Федерации, нельзя утверждать, что для российского потребителя заявленное обозначение будет понятно;

- заявителем приводятся примеры регистраций обозначений, включающих в себе

PARAS!

bambolina

географические наименования: товарные знаки « ДЕТСКИЙ ТРИКОТажНИЙ ОДЕЖДА », «  »,

«Серебряная Венеция», «**ТРЕТИЙ РИМ**», «**САДЫ ФЛОРЕНЦИИ**», «*Сады Италии*»,

по свидетельствам №№793105, 432588, 753578, 395227, 589393, 493419. Ни один из указанных товарных знаков не вводит потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего соответствующие услуги, так как использование названий стран и иностранных городов для различных товаров и услуг является широко распространенной практикой.

- вероятность восприятия потребителями заявленного обозначения «Fiore di Firenze» в отношении заявленных товаров и услуг как указание на место регистрации лица, оказывающего услуги, представляется неправдоподобной. Возможное домысливание является допустимым и не свидетельствует о введении потребителя в

заблуждение. Представляется очевидным, что российскому потребителю не придется ехать в Италию за оказанием ему соответствующей организацией услуг или приобретением товаров;

- в отношении введения в заблуждение потребителя, заявитель отмечает, что продукция, предлагаемая потребителям с использованием заявленного обозначения действительно производится и завозится из Флоренции. У заявителя имеется агентский договор между заявителем и Компанией IL Sole s.r.l. (адрес регистрации: Италия, ул. Аретина 45/52 (Флоренция) на закупку и реализацию товаров с производителем из Флоренции (приложение №1). Кроме того, Компанией IL Sole s.r.l. предоставила письмо-согласие на регистрацию заявителем обозначения «Fiore di Firenze» в качестве товарного знака (приложение №2);

- таким образом, учитывая вышеизложенное, заявленные товары ввозятся из Флоренции. Следовательно, отсутствуют основания для введения потребителя в заблуждение.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020755301 в отношении всех заявленных товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1. Агентский договор №15052018 от 15.05.2018;
2. Письмо-согласие от 02.03.2022.

Изучив материалы дела и заслушав участников возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.10.2020) подачи заявки №2020755301 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).

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 «  » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из квадрата, на фоне которого расположены оригинально выполненный изобразительный элемент в виде цветка, а также словесные элементы «Fiore di Firenze», выполненные оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ.

Заявленное обозначение включает в свой состав как изобразительные, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Такими словесными элементами заявленного обозначения являются словесные элементы «Fiore di Firenze», которые и несут основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства показал следующее.

Словосочетание «Fiore di Firenze» заявленного обозначения не является устойчивым, поскольку не закреплено в целом в словарных и иных информационных источниках, следовательно, его содержание сводится к совокупности значений входящих в него слов. Словесный элемент «fiore» является лексической единицей итальянского языка и переводится на русский язык как «цветок» (<https://translate.academic.ru/fiore/it/ru/>). Словесный элемент «di» является предлогом итальянского языка и переводится на русский язык как «из» (<https://www.studyitalian.ru/handbook/predlog-di>). Словесный элемент «Firenze» переводится с итальянского языка на русский как «Флоренция», при этом Флоренция - город в Центральной Италии, центр исторической области Тоскана (<https://gufo.me/dict/toponymy/Флоренция>). Таким образом, словосочетание «Fiore di Firenze» заявленного обозначения переводится на русский язык как «Цветок из Флоренции».

Совокупность значений представленных в обозначении слов позволяет заключить, что основным словом, которое в наибольшей степени влияет на смысловой образ словосочетания в целом, является слово «Firenze», а слова «Fiore di» дополнительно смещает акцент на территории, относящиеся к Флоренции.

Данный географический объект (город Флоренция) известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте (см. <https://traveller-eu.ru/florenzia>, <https://italy4.me/toscana/florence/>, <https://tonkosti.ru/Флоренция>).

Коллегия отмечает, что Флоренция известна производством и продажей различных драгоценных и бижутерейных украшений, часов, сплавов из различных металлов (https://www.europages.info/предприятия/италия/флоренция_и_тоскана/изготовитель/бижутерия.html, <https://www.tourister.ru/world/europe/italy/city/florence/publications/289>, <https://www.votpusk.ru/story/article.asp?ID=7932>).

Таким образом, в силу своего семантического значения обозначение «Fiore di Firenze» воспринимается как указание на место происхождения товаров 14 класса МКТУ представляющих собой различные виды украшений, часы, драгоценные камни, сплавы из различных металлов.

Учитывая, что заявитель является юридическим лицом с местом нахождения в городе Балашихе, заявленное обозначение «Fiore di Firenze» подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров 14 классов МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ.

Коллегия указывает, что услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; предоставления места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет- сайтов» заявленного обозначения относятся к услугам по продвижению товаров (под продвижением товаров следует понимать совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, расширения рыночного поля товаров), то есть могут осуществляться в отношении заявленных товаров 14 класса МКТУ, являются сопутствующими данным товарам,

ввиду чего регистрация заявленного обозначения в отношении указанных услуг не представляется возможной.

Вместе с тем необходимо констатировать, что к вышеуказанному роду услуг можно отнести также информационные услуги в сфере бизнеса, приведенные в перечне 35 класса МКТУ, поскольку деловая информация – это сведения о финансовой стороне деятельности предприятия, планы деятельности и развития предприятия, то есть широкий спектр информации, так или иначе связанной с ведением бизнеса, в частности, представляемой производителям товаров и услуг в целях эффективной организации их коммерческой деятельности, а также потребителям товаров и услуг, в целях оптимального выбора производителей товаров и услуг для вложения средств, а, следовательно, продвижение товаров и создание их широкой известности являются назначением услуг, связанных с предоставлением деловой информации. Размещение информации о товарах также имеет своей целью привлечение внимания к объекту рекламирования и может рассматриваться как реклама этого товара.

Данная правовая позиция отражена, в частности, в решении Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу №СИП-469/2017.

Посредническая деятельность реализуется по договорам поручения, комиссии, агентским. Целью таких услуг является выполнение определенных действий по поручению и за счет другой стороны. Чаще всего поручение касается купли-продажи товаров, что позволяет отнести посредническую деятельность также и к деятельности по продвижению товаров третьих лиц.

Таким образом, услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; услуги по сравнению цен; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]» также могут быть отнесены к общему понятию «продвижение товаров», следовательно, они также могут касаться продажи заявленных товаров 14 класса МКТУ, в связи с чем регистрация заявленного обозначения и в отношении данных услуг невозможна.

Коллегия указывает, что заключенный между ИП Тюльпиным С.А., г. Балашиха, и компанией PL Sole s.r.l., Италия, ул. Аретина 45/52 (Флоренция), агентский договор №1505218 от 15.05.2018 на закупку и реализацию товаров, не лишает заявителя в случае получения правовой охраны товарного знака по заявке №2020755301 возможности закупать товары 14 класса МКТУ в других городах, а не только во Флоренции. При этом словесный элемент «Firenze» заявленного обозначения вызывает представление с определенным местом происхождения товаров/услуг (а именно во Флоренции), что в отношении заявителя создает возможность для введения потребителя в заблуждение.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 17.05.2022. В этой связи отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В отношении доводов заявителя о том, что итальянский язык не является распространенным на территории Российской Федерации, в связи с чем средний потребитель не будет понимать значение заявленного обозначения, коллегия отмечает следующее. Интернет – это глобальная информационная сеть, благодаря которой широкий круг потребителей способен получить различного рода информацию, в том числе научную, деловую, познавательную, энциклопедическую, справочную, развлекательную и иную нужную и важную информацию. В этой связи, покупая какой - либо товар, средний российский потребитель благодаря данным сети Интернет может узнать подробную информацию о товаре, его характеристиках, качестве, свойстве, цене и так далее. Таким образом, любой потребитель может ознакомиться с переводом итальянского слова «Firenze» и выяснить, что на русский язык оно переводится как «Флоренция», которая является известным итальянским городом и знакома среднему российскому потребителю.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные

регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.09.2022, оставить в силе решение Роспатента от 17.05.2022.