

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.12.2022, поданное ООО «САКС», г. Новосибирск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021774032, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «  Florentia » по заявке №2021774032 было подано 12.11.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021774032 было принято 21.09.2022.

Основанием для принятия этого решения послужило заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «ФЛОРЕНЦИЯ», зарегистрированным на имя Бакума А.Р., Смоленская область, район Ярцевский, г. Ярцево (свидетельство № 778867 с приоритетом от 08.04.2019), в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ.

При этом иные основания для отказа по пункту 1 и пункту 3 статьи 1483 Кодекса, выдвинутые в период проведения экспертизы заявленного обозначения, были сняты с учетом доводов заявителя, изложенных в ответе на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.12.2022 поступило возражение, в котором заявитель сообщает о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил ему письмо-согласие на регистрацию обозначения по заявке №2021774032 в отношении всех заявленных услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Заявитель также ссылается на отсутствие риска смешения в глазах потребителей обозначений, принадлежащих разным правообладателям и имеющих сходные элементы, отметив, что правообладатель противопоставленной регистрации осуществляет деятельность по продаже цветов в Санкт-Петербурге, а заявитель не заинтересован в продаже цветочных букетов, деятельность заявителя - продажа высококачественной керамической плитки от европейских брендов.

Заявитель также отмечает наличие существенных различий между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по общему зрительному впечатлению, фонетическому и графическому критериям сходства.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021774032.

К возражению приложен оригинал письма-согласия.

Руководствуясь пунктом 44 Правил ППС, на заседании коллегии, которое состоялось 17.02.2023, коллегия вновь выдвинула основания по пункту 3(1), препятствующие предоставлению правовой охраны товарному знаку по заявке №2021774032, как обозначение, способное ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, которое находится в г. Новосибирск.

В своем выступлении на коллегии представитель заявителя поддержал доводы, ранее изложенные в ответе на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, где было отмечено, что

заявитель при выборе обозначения не исходил из того, что «Florentia» - название итальянского города, а руководствовался тем, что слово «florentia» в переводе с латинского языка - «цветущий, процветающий», «благоденствующий, счастливый» (<https://ru.wiktionary.org/wiki/Florentia>); (<https://translate.academic.ru/florentia%20limina%20sertis%20v/la/xx/>), т.е. «Florentia» - прилагательное, имеющее положительную эмоциональную окраску, порождающее в сознании человека ассоциации с успехом и цветением.

Кроме того, заявитель отметил, что название города Флоренция может быть написано не «Florentia», а «Florence» (<https://en.wikipedia.org/wiki/Florence>), при этом заявитель допускает, что обозначение «Florentia» в сознании российского потребителя может вызывать ассоциации с названием итальянского города. Однако такая связь объясняется благодаря широкой известности флорентийского искусства и науки. Флоренция известна как город, в котором жили и творили такие известные деятели, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Донателло, Данте, Галилей.

Вместе с тем, заявитель полагает, что обозначение «Florentia» для услуг, связанных с изготовлением и реализацией кафеля и керамической плитки является фантазийным.

По мнению заявителя, потребители не воспринимают это обозначение как указание на место нахождения заявителя, а также лица, оказывающего услуги, поскольку обозначение вызывает лишь ассоциативный ряд. В сознании потребителя не возникает допущения того, что лицо, оказывающее услуги по продаже керамической плитки, связано происхождением с городом Флоренция в Италии, соответственно, заявленное обозначение для заявленных на регистрацию услуг 35, 42 классов МКТУ не вводит потребителей в заблуждение относительно места нахождения заявителя, а также лица, оказывающего услуги.

Заявитель также сослался на примеры регистрации товарных знаков, содержащих географические наименования («МАДАГАСКАР» по свидетельству №595459, «БАЛИ» по свидетельству №504754, «ПЕКИН» по свидетельству №538877, «FINLANDIA» по свидетельству №325707 и др.), а также на принцип эстоппель,

который устанавливает запрет на противоречивое поведение и обуславливает действие принципа законных ожиданий.

С учетом изложенного, представитель заявителя не ходатайствовал о переносе заседания для подготовки мотивированного ответа по данному основанию.

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

С учетом даты поступления (12.11.2021) заявки №2021774032 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

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

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц,

охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение «  », включающее словесный элемент «Florentia», выполненный латинскими буквами коричневого цвета. Левее расположен графический элемент в виде мальчика и вензелей коричневого и белого цветов.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих услуг:

35 класса МКТУ - оптовая и розничная торговля керамической плиткой и прочими отделочными материалами, сантехникой, фурнитурой, мебелью для ванной комнаты.

42 класса МКТУ - дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; консультации по вопросам архитектуры; услуги архитектурные.

Согласно словарно-справочным источникам информации слово Florentia представляет собой латинский вариант названия города Флоренция (Firenze [fi'rentse], лат. Florentia) — итальянский город на реке Арно, в прошлом — центр Флорентийской республики, столица герцогов Медичи и Итальянского королевства. Ныне — административный центр области Тоскана и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №778867 представляет



собой комбинированное обозначение «  », включающее словесный элемент «ФЛОРЕНЦИЯ», а также неохраняемые элементы «мастерская флористики и декора». Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 (услуги оптовой торговли, связанные с цветами; услуги розничной торговли, связанные с цветами; услуги розничной торговли, связанные с фруктами; услуги по розничной и оптовой продаже фруктов и овощей; реклама; услуги по развозной

продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу) и 42 (услуги дизайнеров в области упаковки) классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «FLORENTIA» - «ФЛОРЕНЦИЯ», а также однородностью услуг 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и охраняется противопоставленный товарный знак.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2021774032 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ, что свидетельствует об урегулировании интересов сторон в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление при их восприятии потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Соответственно, противопоставленный товарный знак не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основанию несоответствия требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Флоренция — это национальный экономический, туристический и индустриальный центр Италии, который в 2008 году занял семнадцатое место в списке итальянских городов с наибольшей прибылью см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Флоренция>).

Из сети интернет, включая отзывы российских путешественников, известно, что мастерские Флоренции сохраняют многовековые традиции флорентийского ремесла, продукции высокого качества ручного изготовления, в том числе производство мозаики и керамики.

Вместе с тем, для целей применения пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса применительно к широко известным географическим наименованиям для признания географической коннотации обозначения правдоподобной необязательно наличие доказательств известности производства в соответствующем месте конкретных товаров, что отражено в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-1042/2021.

Заявитель подтверждает, что в сознании российского потребителя обозначение «Florentia» может вызывать ассоциации с названием итальянского города, благодаря широкой известности флорентийского искусства и места, где жили и творили его создатели.

Таким образом, в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, связанных с торговлей керамической плиткой и прочими отделочными материалами, сантехникой, фурнитурой, мебелью для ванной комнаты, а также услуг 42 класса МКТУ в области дизайна и архитектуры, которые связаны с применением и использованием отделочных материалов, сантехники и мебели, заявленное обозначение имеет определенную географическую коннотацию, которая является правдоподобной, поскольку потребитель может ожидать, что товары, которые реализуются под этим обозначением, а также лицо, оказывающее эти услуги, имеют непосредственное отношение к Италии и Флоренции.

Резюмируя изложенное, коллегия констатирует, что в целом заявленное обозначение может в сознании потребителя вызывать ассоциации, связанные с итальянским происхождением товаров и услуг, соответственно, вывод о том, что регистрация заявленного обозначения на имя ООО «САКС» из города Новосибирска может вызывать в сознании потребителя несоответствующие действительности представления относительно места происхождения услуг 35, 42 классов МКТУ, что не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Ссылка заявителя на необходимость единого подхода к оценке рассматриваемых обозначений с учетом принципа защиты законных ожиданий и правовой определенности, в данном случае не может быть принята во внимание, поскольку знаки, содержащие географические наименования, на которые он ссылается в своем

ответе на уведомление (свидетельства №№595459, 504754, 538877, 325707 и др.), имеют существенные различия с заявленным обозначением, соответственно, при рассмотрении данного дела имеет место другая правовая ситуация.



Так, в противопоставленном товарном знаке «  », помимо словесного элемента «ФЛОРЕНЦИЯ», присутствуют поясняющие надписи, благодаря которым потребитель однозначно воспринимает это обозначение как название мастерской, при этом использование русского алфавита в названии мастерской косвенно указывает, что эта мастерская расположена в России, в данном случае в Смоленской области.

Что касается заявленного обозначения, то в нем отсутствуют какие-либо поясняющие надписи, при этом сам словесный элемент «FLORENTIA» выполнен буквами латинского алфавита, что дополнительно усиливает ассоциации с Италией и Флоренцией.

По окончании рассмотрения возражения в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.02.2023 поступила корреспонденция, отражающая позицию заявителя относительно результатов рассмотрения данного возражения, квалифицируемое как особое мнение, в котором повторяются доводы, изложенные в ответе на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, анализ которых дан в настоящем заключении, в силу чего они не требуют дополнительного рассмотрения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2022, изменить решение Роспатента от 21.09.2022, и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2021774032 по дополнительным основаниям.**